

**Nacionalni projekt CARDS 2003. godine
«Jačanje sustava zaštite intelektualnog vlasništva»**

*REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO*

PRIRUČNIK ZA ISPITIVANJE ŽIGOVA

Tekst su recenzirali:

- Antoneta Cvetić, voditeljica Službe za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova, DZIV
- Emir Tetarić, voditelj Odjela za prigovore i opozive žigova, DZIV
- Jasenka Butić, voditeljica Odjela za supstancijalno ispitivanje žigova, DZIV
- Višnja Kuzmanović, načelnica Sektora za žigove i industrijski dizajn, DZIV

PRIRUČNIK ZA ISPITIVANJE ŽIGOVA.....	1
POGLAVLJE I. UVOD I PRAVNI OKVIR.....	1
1.1 Uvod	1
1.2 Pravni okvir	1
POGLAVLJE II. ZAPRIMANJE I FORMALNO ISPITIVANJE PRIJAVE.....	3
2.1 Zaprimanje prijave.....	3
2.2 Utvrđivanje datuma prijave žiga	3
2.2.1 Uvjeti (čl. 15. Zakona).....	3
2.2.2 Uklanjanje nedostataka (čl. 22. Zakona).....	4
2.3 Dodatni uvjeti	4
2.3.1 Podnositelj prijave (čl. 3. Zakona)	5
2.3.1.1 Ime i adresa podnositelja (čl. 32. Pravilnika).....	6
2.3.2 Zastupnik.....	6
2.3.2.1 Ime i adresa zastupnika (čl. 32. st. 2. i st. 4. Pravilnika).....	7
2.3.2.2 Punomoć	7
2.3.3 Naznaka i popis proizvoda i usluga (čl. 2. st. 1. i 2. Pravilnika, čl. 10. st. 1. Pravilnika) ..	7
2.3.4 Pravo prvenstva	8
2.3.4.1 Unijsko pravo prvenstva (čl. 18. Zakona).....	8
2.3.4.2 Izložbeno pravo prvenstva (čl. 19. Zakona)	9
2.3.5 Naznaka i izgled znaka.....	9
2.3.5.1 Verbalni znak (čl. 3. Pravilnika).....	9
2.3.5.2 Figurativni znak (čl. 4. Pravilnika)	9
2.3.5.3 Trodimenzionalni znak (čl. 5. Pravilnika).....	9
2.3.5.4 Znakovi koje čini jedna boja ili kombinacija boja (čl. 6. Pravilnika)	10
2.3.5.5 Druge vrste znakova (čl. 7. Pravilnika).....	10
2.3.5.6 Ostali zahtjevi vezani uz izgled znaka (čl. 8. Pravilnika).....	10
2.3.5.7 Prilozi uz prijavu (čl. 9. Pravilnika)	10
2.3.6 Transliteracija znaka (čl. 2. st. 1. t. 13. Pravilnika).....	10
2.3.7 Zajednički žig (čl. 53. Zakona).....	11
2.3.8 Jamstveni žig (čl. 54. Zakona).....	11
2.3.9 Potpis (čl. 33. Pravilnika).....	11
2.3.10 Pristojbe i troškovi (čl. 69. Zakona).....	11
2.3.11 Opis znaka i prijevod (čl. 2. st. 4. Pravilnika)	12
2.3.12 Uklanjanje nedostataka (čl. 22. Zakona).....	12
2.4 Opće odredbe postupka.....	12
2.4.1 Dostava (čl. 85-95. ZUP-a).....	12
2.4.2 Rokovi (čl. 72.;79-81. ZUP-a)	13
2.4.3 Povrat u prijašnje stanje (čl. 82. ZUP-a)	13
2.4.4 Razgledanje spisa i obavijesti o tijeku postupka (čl. 84. ZUP-a)	14
2.4.5 Nastavak postupka (čl 36.a Zakona)	14
POGLAVLJE III. KLASIFIKACIJA	15

3.1	Postupak.....	15
3.2	Opća pravila.....	15
3.3	Značaj popisa proizvoda i usluga	15
3.4	Ispitivanje popisa proizvoda i usluga	16
3.5	Uređenje popisa proizvoda i usluga.....	16
3.6	Ograničenje popisa proizvoda ili usluga	17
POGLAVLJE IV. SUPSTANCIJALNO ISPITIVANJE (APSOLUTNI RAZLOZI).....		18
4.1	Općenito – postupak	18
4.2	Apsolutni razlozi (čl. 5. Zakona)	18
4.2.1	Grafički prikaz znaka i apsolutna razlikovnost (čl.2., čl. 5. st. 1. t. 1. Zakona).....	18
4.2.2	Razlikovni karakter (čl. 5. st. 1. t. 2. Zakona).....	20
4.2.2.1	Razlikovnost u odnosu na neke kategorije znakova.....	20
4.2.2.2	Posebne kategorije znakova.....	26
4.2.3	Opisnost znaka (čl. 5. st. 1. t. 3. Zakona)	31
4.2.3.1	Ispitivanje opisnog karaktera u odnosu na neke kategorije znakova	32
4.2.3.2	Pojmovi iz odredbe	34
4.2.4	Generičnost znaka (čl. 5. st. 1. t. 4. Zakona)	36
4.2.5	Javni interes i moralna načela (čl. 5. st. 1. t. 6. Zakona)	36
4.2.6	Zabluda (čl. 5. st. 1. t. 7. Zakona).....	37
4.2.7	Članak 6.ter. Pariške konvencije (čl. 5. st. 1. t. 8. Zakona)	38
4.2.8	Oznake zemljopisnog podrijetla za vina i jaka alkoholna pića (čl. 5. st. 1. t. 9. Zakona) 38	
4.2.9	Službeni znakovi (čl. 5. st. 1. t. 10. Zakona)	39
4.2.9.1	Ostali službeni znakovi	39
4.2.10	Oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla (čl. 5. st. 1. t. 11. Zakona).....	39
4.3	Stečena razlikovnost	40
4.4	Postupak.....	41
4.5	Objava prijave žiga.....	42
4.6	Mišljenje trećih strana (čl. 26. Zakona)	43
POGLAVLJE V. PRIGOVOR - RELATIVNI RAZLOZI ZA ODBIJANJE		44
5.1	Uvod	44
5.2	Raniji žig (čl. 6. st. 2. i čl. 67.c Zakona)	44
5.2.1	Istovjetnost s ranijim žigom za istovjetne proizvode ili usluge (čl. 6. st. 1. toč. 1. Zakona).....	44
5.2.2	Sličnost s ranijim žigom za slične proizvode ili usluge uz postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu (čl. 6. st. 1. t. 2. Zakona)	47
5.2.2.1	Sličnost znakova.....	47
5.2.2.2	Procjena sličnosti u odnosu na neke kategorije znakova	48
5.2.2.3	Sličnost proizvoda i usluga	49
5.2.2.3.1	Priroda proizvoda i/ili usluga.....	49
5.2.2.3.2	Svrha proizvoda i/ili usluga.....	50
5.2.2.3.3	Način uporabe	50
5.2.2.3.4	Komplementarni proizvodi i/ili usluge.....	50

5.2.2.3.5	Zamjenjivi proizvodi i/ili usluge	50
5.2.2.4	Vjerojatnost dovođenja u zabludu	52
5.2.2.5	Dobro poznati žigovi (članak 6.bis Pariške konvencije).....	54
5.2.3	Sličnost s ranijim žigom koji ima reputaciju (čl. 6. st. 3. i čl. 67.c st. 2. Zakona)	54
5.3	Ostala ranija prava kao osnova prigovora (čl. 6. st. 4. Zakona)	56
5.4	Tvrtka kao osnova prigovora (čl. 6. st. 6. Zakona)	56
5.5	Pravo ranijeg žiga isteklo zbog neproduženja registracije žiga kao temelj prigovora (čl. 6. st. 7. Zakona)	57
5.6	Pravo nositelja žiga kao osnova prigovora i zabrana uporabe žiga registriranoga na ime trgovačkoga zastupnika ili predstavnika (čl. 6. st. 8. i čl. 9. Zakona)	57
5.7	Postupak po prigovoru	57
5.7.1	Općenito.....	57
5.7.2	Osnovni i dodatni uvjeti pri podnošenju prigovora.....	58
5.7.3	Postupak ispitivanja prigovora (čl. 28. i 29. Zakona).....	59
5.7.4	Postupak povodom zahtjeva za dokazivanjem uporabe	59
5.7.5	Zastoj postupka povodom prigovora radi pokušaja sklapanja nagodbe	60
5.8	Objava žiga	60
5.9	Isprava o žigu.....	61
POGLAVLJE VI. REGISTAR ŽIGOVA		63
6.1	Općenito	63
6.2	Izmjene u prijavi za registraciju žiga i u registraciji žiga i ispravljanje pogrešaka (čl. 31., čl. 36. i 68. Zakona)	63
6.3	Izmjene vezane uz popis proizvoda i/ili usluga (čl. 30. Zakona).....	63
6.4	Razdvajanje prijave i registracije (čl. 33. Zakona i čl. 15. Pravilnika)	63
6.5	Promjene na prijavi za registraciju žiga / žigu	64
6.5.1	Zahtjev za upis promjene (čl. 19. Pravilnika)	64
6.5.2	Prijenos prava (čl. 38. Zakona).....	65
6.5.3	Licencija (čl. 39. Zakona).....	66
6.5.4	Zalog i ovrha (čl. 40. Zakona)	66
6.5.5	Stečaj (čl. 41. Zakona).....	66
6.5.6	Uklanjanje nedostataka	66
6.6	Trajanje i produženje registracije žiga (čl. 43. i 44. Zakona)	67
6.7	Odricanje od žiga (članak 45. Zakona)	68
6.8	Opoziv (čl. 46-48. Zakona, čl. 24. Pravilnika)	68
6.9	Proglašavanje žiga ništavim	69

POGLAVLJE I. UVOD I PRAVNI OKVIR

1.1 Uvod

Svrha *Priručnika za ispitivanje žigova* je pružanje podrške ispitivačima žigova i ostalim korisnicima sustava intelektualnog vlasništva u interpretaciji Zakona o žigu i implementirajućih propisa.

Svako poglavlje daje upute o postupanju u pojedinim fazama postupka. Međutim, primjena *Priručnika* ne smije se shvatiti doslovno. Svaki slučaj odnosno prijava žiga mora se razmatrati zasebno uzimajući u obzir sve relevantne faktore i posebno proizvode i usluge koji su predmet prijave žiga.

Iako će se *Priručnik* primjenjivati konzistentno, on ne pokriva sve moguće situacije. Razmatranjem pojedinih slučajeva od strane Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo ili sudske prakse, očekuje se razvoj prakse Zavoda. Kao rezultat navedenoga, *Priručnik* će kontinuirano, prema potrebi, biti revidiran i ažuriran.

Ispitivač će odluku o priznanju ili preliminarnom odbijanju prijave žiga donijeti sukladno odlukama Europskog suda pravde (*European Court of Justice*, u daljnjem tekstu ECJ). Odluke Općeg suda EU (*General Court (EU)*, u daljnjem tekstu GC), Ureda za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (*Office for Harmonization in the Internal Market*, u daljnjem tekstu OHIM) i drugih nacionalnih ureda, ispitivač će također uzeti u obzir, no te odluke nisu presudne u donošenju odluke o registraciji žiga. U *Priručniku* su citirane relevantne presude te navedeni neki od registriranih i odbijenih žigova prema odlukama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, OHIM-a, ECJ-a, i GC-a.

1.2 Pravni okvir

Postupak stjecanja i zaštite prava žigom na području Republike Hrvatske propisan je Zakonom o žigu (NN br. 173/2003, 76/2007, 30/2009, 49/2011) te Pravilnikom o žigu (NN br. 117/2007, 66/2011, 125/2013).

Postupak priznanja žiga je upravni postupak koji provodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske. Na sva procesna pitanja koja nisu uređena Zakonom o žigu i Pravilnikom o žigu primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/2009) (u daljnjem tekstu: ZUP).

Upravne pristojbe u području prava intelektualnog vlasništva propisane su Zakonom o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (NN br. 64/2000, 160/2004, 62/2008, 30/2009, 49/2011). Naknade za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga propisane su Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN br. 109/2011, 96/2013).

Zastupanje u području prava industrijskog vlasništva regulirano je Zakonom o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (NN br. 54/2005, 49/2011, 54/2013) (u daljnjem tekstu Zakon o zastupanju).

Republika Hrvatska članica je Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova („NN – Međunarodni ugovori“ br. 12/2008) i Madridskog protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova („NN – Međunarodni ugovori“ br. 13/2003, 18/2003, 12/2008), koji omogućavaju podnošenje zahtjeva za međunarodnu registraciju žigova putem Međunarodnog

ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (*World Intellectual Property Organization-WIPO*) na osnovu prijave/registracije žiga u Republici Hrvatskoj, te podnošenje zahtjeva za proširenje zaštite na Republiku Hrvatsku međunarodno registriranih žigova. Postupak vezan za prosljeđivanje prijave za međunarodnu registraciju nije obuhvaćen ovim *Priručnikom* te će biti uvršten naknadno. Zahtjevi za proširenje zaštite međunarodnih registracija na Republiku Hrvatsku ispitivat će se u odnosu na apsolutne i relativne razloge za odbijanje jednako kao i žigovi prijavljeni u nacionalnom postupku.

POGLAVLJE II. ZAPRIMANJE I FORMALNO ISPITIVANJE PRIJAVE

2.1 Zaprimanje prijave

Prijava za registraciju žiga podnosi se Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu Zavod).

Prijavom za registraciju podnositelj može zahtijevati registraciju samo jednog znaka koji se želi štititi kao žig (čl. 14. Zakona o žigu, u daljnjem tekstu Zakon).

Prijava može biti podnesena osobno pri Prijamnom uredu Zavoda ili poštom kao i u elektroničkom obliku putem Internetske stranice Zavoda: e-Prijava.

U slučaju podnošenja prijave osobno, datumom podnošenja, nakon utvrđivanja udovoljavanja osnovnim uvjetima (vidjeti točku 2.2.1), smatrat će se datum na koji Zavod zaprimi prijavu koja je podnesena osobno. U slučaju prijave koja je dostavljena u fotokopiji, ako Zavod posumnja u njenu potpunost ili vjerodostojnost može zaključkom naložiti dostavu izvornika u roku od 30 dana od primitka zaključka (čl. 34. Pravilnika o žigu, u daljnjem tekstu Pravilnik).

U slučaju dostave prijave poštom preporučeno ili predajom ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, datumom podnošenja prijave smatrat će se datum s omotnice. Ako je prijava dostavljena običnom pošiljkom, datumom podnošenja smatrat će se datum zaprimanja u Zavodu (čl. 72. st.2. ZUP-a).

U slučaju podnošenja prijave i naknadnih podnesaka u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu e-Prijava), datumom podnošenja nakon utvrđivanja udovoljavanja osnovnim uvjetima, smatrat će se datum kada je automatiziranom radnjom verificiran napredni elektronički potpis podnosioca prijave.

Nakon upisa podataka iz prijave u bazu podataka Zavoda, zahtjev za registraciju žiga se proslijeđuje u fazu formalnog ispitivanja kako bi se utvrdilo udovoljavanje zakonskim uvjetima za stjecanje statusa prijave, utvrđivanje prava prvenstva na temelju datuma podnošenja prijave, te ostalih propisanih uvjeta koji moraju biti ispunjeni prije upućivanja prijave na supstancijalno ispitivanje.

2.2 Utvrđivanje datuma prijave žiga

2.2.1 Uvjeti (čl. 15. Zakona)

Kako bi se utvrdio datum prijave žiga, prijava za registraciju mora sadržavati:

1. zahtjev za registraciju žiga,
2. podatke o podnosiocu prijave,
3. popis proizvoda ili usluga za koje se traži registracija,
4. izgled znaka koji se želi registrirati.

Zahtjev za registraciju žiga (Ad 1.) i podaci o podnositelju prijave (Ad 2.) su dio obrasca Prijave za registraciju žiga (Ž-1). Zahtjev i podaci o podnositelju prijave mogu biti navedeni i na drugom obrascu koji sadržajem odgovara obrascu Ž-1. Popis proizvoda i usluga podnosi se uz prijavu na posebnom listu papira ukoliko se prijava podnosi u papirnatom obliku. U slučaju podnošenja e-Prijave popis proizvoda i usluga koji se želi štititi žigom kreira se korištenjem **harmonizirane baze podataka TMclass** (vidjeti točku 3.2).

Za utvrđivanje datuma prijave nije potrebno da su proizvodi i usluge iz popisa (Ad 3.) pravilno klasificirani. Minimalni uvjet je postojanje popisa proizvoda i usluga. Neovisno o načinu podnošenja prijave preporuča se odabir pojmova iz TMclass-a čime se osigurava točnost i urednost popisa proizvoda i usluga i ubrzava postupak registracije žiga.

Za utvrđivanje datuma bitno je postojanje izgleda znaka (Ad 4.). Sam opis znaka nije dovoljan za utvrđivanje datuma prijave. Prikaz znaka u ovoj fazi ne mora udovoljavati uvjetima reprodukcije, no izmjene znaka koji ne udovoljava uvjetima reprodukcije moguće su samo u smislu jasnoće i boje znaka.

2.2.2 Uklanjanje nedostataka (čl. 22. Zakona)

Ako formalni ispitivač utvrdi nedostatke vezano uz gore navedene uvjete, Zavod će obavijestiti podnositelja da nije utvrđen datum prijave žiga, odnosno pozvat će ga zaključkom na uklanjanje nedostataka u roku od 60 dana od dana primitka zaključka. Datumom prijave odnosno prava prvenstva smatrat će se datum primitka uređene prijave. Podnositelj može tražiti da se ovaj rok produži za najviše 60 dana. Ukoliko podnositelj ne odgovori u roku, Zavod će prijavu rješenjem odbaciti.

2.3 Dodatni uvjeti

Uz gore navedene uvjete, prije upućivanja prijave u postupak supstancijalnog ispitivanja, formalni ispitivač mora utvrditi da prijava sadrži sljedeće (čl. 2. st. 1. Pravilnika):

1. zahtjev za registraciju žiga;
2. ime i adresu podnositelja prijave;
3. ime i adresu zastupnika, ako podnositelj prijave ima zastupnika;
4. naznaku razreda proizvoda ili usluga za koje se traži registracija;
5. podatke o zatraženom pravu prvenstva, ako je zatraženo pravo prvenstva;
6. prikaz znaka koji se želi registrirati;
7. naznaku da se traži registracija verbalnoga znaka, ako se traži registracija verbalnoga znaka;
8. naznaku da se traži registracija figurativnoga znaka, ako se traži registracija figurativnoga znaka;
9. naznaku da se traži registracija trodimenzionalnoga znaka, ako se traži registracija

trodimenzionalnoga znaka;

10. naznaku da se traži registracija znaka kojeg čini jedna boja ili kombinacija boja, ako se traži registracija znaka kojeg čini jedna boja ili kombinacija boja;
11. naznaku da se traži registracija druge vrste znaka, ako se traži registracija druge vrste znaka;
12. naznaku da se traži registracija znaka u boji i navođenje boja za koje se traži da budu razlikovni elementi znaka, ako se traži registracija znaka u boji;
13. transliteraciju znaka, ako znak sadrži elemente ispisane pismom koje nije latinično ili brojkama koje nisu arapske ili rimske;
14. naznaku da se traži registracija zajedničkoga žiga, ako se traži registracija zajedničkoga žiga;
15. naznaku da se traži registracija jamstvenoga žiga, ako se traži registracija jamstvenoga žiga;
16. potpis ili pečat podnositelja prijave ili potpis ili pečat njegova zastupnika.

Ove podatke podnositelj može navesti na obrascu Zavoda (Ž-1) ili na obrascu koji sadržajem odgovara tome obrascu.

Uz gore navedeno podnositelj mora podnijeti i (čl. 2. st. 3. Pravilnika):

1. popis proizvoda ili usluga za koje se traži registracija;
3. dokaze o pravu prvenstva, ako je zatraženo pravo prvenstva;
4. ugovor o zajedničkom ili jamstvenom žigu ako se traži registracija zajedničkoga ili jamstvenoga žiga;
5. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova.

Podnositelj u prijavi za registraciju žiga može navesti opis znaka i njegov prijevod na hrvatski jezik.

2.3.1 Podnositelj prijave (čl. 3. Zakona)

Podnositelj prijave za registraciju žiga može biti svaka fizička ili pravna osoba. Posebno treba obratiti pažnju da li podnositelj ima pravnu osobnost (primjerice državna tijela nemaju pravnu osobnost već podnositelj mora biti Republika Hrvatska). Jedan od organizacijskih oblika koji nema pravnu osobnost je OPG – Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, te kod ovog oblika podnositelj prijave može biti jedino fizička osoba koja je i nositelj OPG-a. Ako je podnositelj prijave npr. tvrtka "M.BIZ" bez dodatnog određenja sukladno članku 13. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13) odnosno nije vidljivo o kojoj vrsti društva se radi (npr. dioničko društvo, komanditno

društvo, itd.), ispitivač će ustanoviti da se ne radi o jednom od trgovačkih društava i pozvati podnositelja da dokaže svoju pravnu osobnost. Ako podnositelj ne dostavi potrebne dokaze, prijava će biti odbačena. Ako je podnositelj strana pravna osoba te ispitivač posumnja u njegovu pravnu osobnost, pozvat će podnositelja da postojanje svoje pravne osobnosti dokaže sukladno mjerodavnom pravu države iz koje potječe.

Ako se radi o stranim osobama (pravnim i fizičkim) bez sjedišta, prebivališta ili uobičajenog boravišta na teritoriju Republike Hrvatske, one će uživati jednaka prava prema ovom Zakonu ukoliko to proizlazi iz međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku ili ako to proizlazi iz primjene načela uzajamnosti, ali obavezno moraju imati zastupnika (vidjeti točku 2.3.2).

Prijavu može podnijeti nekoliko podnositelja, bez obzira da li se radi o fizičkoj ili pravnoj osobi, koji su u tom slučaju sunositelji žiga. Ako bi se u postupku procjenjivalo postojanje određenih pretpostavki za nositelja žiga, one će u tom slučaju morati postojati kod svih podnositelja (npr. ako se traži oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi i naknada troškova postupka, pretpostavke za to oslobođenje moraju postojati kod svih; nije moguće osloboditi od plaćanja samo jednog podnositelja).

2.3.1.1 Ime i adresa podnositelja (čl. 32. Pravilnika)

Ako je podnositelj prijave fizička osoba, mora naznačiti ime i prezime, ulicu, kućni broj, poštanski broj, mjesto i državu prebivališta. Pravne osobe moraju naznačiti tvrtku ili naziv, ulicu, kućni broj, poštanski broj, mjesto i državu stvarnog i djelatnog industrijskog ili trgovačkog sjedišta.

U slučaju navođenja više podnositelja, podnositelji mogu naznačiti zajedničkog predstavnika kojem će se dostavljati pismena. Ako zajednički predstavnik nije naveden kod dostave pismena u obzir se uzima prva adresa (odnosno prvi podnositelj) koja je navedena u prijavi, ako ne postoji druga adresa naznačena kao adresa za dopisivanje. Isto se primjenjuje i u slučaju navođenja više adresa, u obzir će se uzeti prva navedena adresa osim ako ne postoji navedena adresa za dopisivanje.

Dodatni podaci za uspostavljanje veze kao što su telefonski broj, telefaks, e-mail adresa, nisu obavezni, ali mogu biti navedeni radi olakšane komunikacije.

2.3.2 Zastupnik

Fizičke ili pravne osobe koje nemaju prebivalište ili stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko sjedište u Republici Hrvatskoj moraju odrediti zastupnika koji će nastupati u svim postupcima pred Zavodom. Pri tome se primjenjuje Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (NN br. 54/2005, 49/2011, 54/2013).

Ako je prijava u ovom slučaju podnesena bez naznačenog zastupnika, Zavod će pozvati podnositelja prijave da imenuje zastupnika. U protivnome, prema Zakonu o zastupanju, Zavod će prijavu (zahtjev) odbaciti.

Fizičke ili pravne osobe s prebivalištem ili stvarnim i djelatnim industrijskim ili trgovačkim sjedištem u Republici Hrvatskoj, nisu dužne imenovati zastupnika, ali mogu to učiniti.

Zavod ne daje savjete vezano uz odabir zastupnika, no na zahtjev će dostaviti podnositelju listu svih zastupnika registriranih pri Zavodu.

2.3.2.1 Ime i adresa zastupnika (čl. 32. st. 2. i st. 4. Pravilnika)

Ako je zastupnik fizička osoba, mora naznačiti ime i prezime, ulicu, kućni broj, poštanski broj, mjesto i državu prebivališta. Pravne osobe moraju naznačiti tvrtku, ulicu, kućni broj, poštanski broj i mjesto.

Ako je naznačeno više adresa zastupnika, u obzir će se uzeti prva navedena adresa osim ako ne postoji navedena adresa za dopisivanje.

2.3.2.2 Punomoć

Zastupnici moraju dostaviti punomoć za zastupanje. Punomoć se može odnositi na jednu ili više prijava ili registracija (tzv. posebna punomoć), ili na sve postojeće i buduće prijave ili registracije (tzv. opća punomoć). Punomoć može biti ograničena na točno određene radnje koje je zastupnik opunomoćen poduzimati u postupku pred Zavodom. (čl. 7. Zakona o zastupanju)

U slučaju da Zavodu podnesak uputi osoba koja se predstavlja kao zastupnik u podnesku, a Zavod ne raspolaže s punomoći te osobe, Zavod će pozvati osobu koja se predstavlja kao zastupnik, a ako se radi o domaćem podnositelju i stranku, da u roku od dva mjeseca (sukladno Zakonu o zastupanju) podnese urednu punomoć. Ako u tom roku osoba ne podnese Zavodu propisanu punomoć, Zavod će navedeni podnesak rješenjem odbaciti. **Rok od dva mjeseca za dostavu punomoći nije moguće produžiti.**

Ako podnositelj punomoći, odnosno osoba koja se predstavlja kao zastupnik ne postupi prema navedenim pozivima, smatrat će se da zastupnik nije imenovan te će prijava biti odbačena, osim ako domaći podnositelj sam ne preuzme predmet.

Zastupnik se smatra imenovanim dok opunomoćitelj (podnositelj prijave) ne podnese opoziv. Prema Zakonu o zastupanju, u slučaju općih punomoći koje su izdane od istog opunomoćitelja, važeća će biti ona s najkasnijim datumom izdavanja, odnosno ne mogu postojati dva generalna zastupnika istovremeno.

Za detalje o podnošenju punomoći pogledati Uputu za podnošenje općih punomoći i Obrazac za podnošenje punomoći objavljene na web stranici Zavoda. Napominjemo da korištenje obrasca nije obavezno, ali može olakšati strankama i njihovim zastupnicima definiranje ovlasti iz punomoći i uključivanje svih bitnih elemenata potrebnih za podnošenje uredne punomoći.

2.3.3 Naznaka i popis proizvoda i usluga (čl. 2. st. 1. i 2. Pravilnika, čl. 10. st. 1. Pravilnika)

Razredi proizvoda i/ili usluga za koje se traži registracija naznačuju se na obrascu za prijavu žiga. Uz navedenu naznaku, podnositelj mora podnijeti i zasebni popis proizvoda i/ili usluga, na kojem isti moraju biti jasno određeni i razvrstani prema razredima Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga utvrđene Nicanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova (u daljnjem tekstu: Nicanska klasifikacija, vidjeti verziju 10. izdanja). Svaki razred mora biti označen brojem razreda Nicanske klasifikacije; podnositelj treba, kad god je to moguće, rabiti određenja i izraze iz abecednog popisa proizvoda i usluga po razredima Nicanske klasifikacije.

Zahtjevi koji se odnose na popis proizvoda i usluga detaljnije su obrađeni u III. poglavlju – Klasifikacija

2.3.4 Pravo prvenstva

Podnositelj može zatražiti unijsko ili izložbeno pravo prvenstva, što mora naznačiti na obrascu zahtjeva te podnijeti dokaze o pravu prvenstva. Ako ne udovoljava uvjetima za priznanje prava prvenstva (slijedom 2.3.4.1 i 2.3.4.2), datum prvenstva bit će datum prijave Zavodu, te Zavod nastavlja postupak.

2.3.4.1 Unijsko pravo prvenstva (čl. 18. Zakona)

Podnositelj prijave može zatražiti pravo prvenstva, ako je prijavu za isti žig prvi put podnio u nekoj od država članica Pariške konvencije za zaštitu industrijskoga vlasništva (države koje su pristupile toj konvenciji tvore tzv. Parišku uniju) ili u državi članici Svjetske trgovinske organizacije (World Trade Organization, dalje: WTO). U navedenom slučaju prijava mora biti podnesena u Republici Hrvatskoj u roku od šest mjeseci od datuma prvoga podnošenja.

Podnositelj u prijavi mora navesti bitne podatke o prijavi na koju se poziva – država, datum i broj prijave, te najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za priznanje prava prvenstva dostaviti prijepis prve prijave ovjeren od nadležnoga tijela države članice Pariške unije ili države članice WTO-a, kao i prijevod prve prijave na hrvatski jezik.

Zavod ne prihvaća kao dokaz prava prvenstva neovjerenu kopiju prijepisa prve prijave, prijepis zaprimljen faksom kao ni izlist s Internetskih stranica. Iznimno, izlist s internetske stranice OHIM-a ovjerene kopije potvrde prve prijave podnesene za registraciju CTM žiga (žiga Zajednice) Zavod priznaje kao dokaz prava prvenstva.

Podaci iz prve prijave moraju biti identični podacima prijave podnesene u Republici Hrvatskoj. Zavod će ispitati da li se radi o istovjetnom znaku u obje prijave, da li je popis proizvoda i usluga identičan u obje prijave ili je popis proizvoda i/ili usluga iz prijave podnesene u Republici Hrvatskoj sadržan u prvoj prijavi.

Kod utvrđivanja prava prvenstva, žigovi moraju biti jednaki u najstrožem mogućem smislu, a ispitivač ukazuje na bilo kakvu razliku u izgledu žigova. Stoga, ne uzimajući u obzir tehnološke razlike ili zahtjeve za naznaku boje, žig registriran u crno-bijeloj boji ne smatra se istovjetnim s istim znakom u određenoj boji, uzimajući u obzir zahtjeve za priznavanje prava prvenstva. Međutim, ako su razlike u boji toliko neznatne da ih ne bi primijetio prosječni potrošač, znakovi se smatraju istovjetnima (za detalje vidjeti Zajedničko priopćenje o zajedničkoj praksi ureda za žigove Europske Unije vezano za opseg zaštite žigova u crno-bijeloj boji).

Pored toga, kod zaštite 3D znakova, uz prijavu može biti priloženo do 6 prikaza znaka (čl. 5. st. 2. Pravilnika), u tom slučaju kod utvrđivanja istovjetnosti, svi priloženi prikazi moraju biti isti ili sadržani u prvoj prijavi. Treba napomenuti da priloženi prikazi znaka uz prijavu služe isključivo kako bi se jasno vidjela trodimenzionalnost znaka prikazanog u predviđenom mjestu na obrascu prijave.

Isto tako, Zavod će ispitati da li je podnositelj prijave identičan podnositelju prve prijave na kojoj se temelji zatraženo unijsko pravo prvenstva. Ako su zadovoljeni ovi uvjeti, Zavod će priznati unijsko pravo prvenstva.

Podnositelj može zatražiti i **djelomično** pravo prvenstva, tj. pravo prvenstva za dio proizvoda i/ili usluga iz prve prijave koji su identični onima u prijavi podnesenoj u RH, ili dio proizvoda i/ili usluga iz prijave koja je podnesena u Republici Hrvatskoj ako su navedeni sadržani u prvoj prijavi. Za preostali dio proizvoda i/ili usluga pravo prvenstva bit će datum prijave u Zavodu.

Podnositelj može zatražiti i višestruko pravo prvenstva, tj. pravo prvenstva za proizvode i/ili usluge iz prijave koja je podnesena u Republici Hrvatskoj, ako su proizvodi ili usluge sadržani u nekoliko različitih ranijih prijava u nekoj od država članica Pariške unije ili u državi članici WTO- a.

2.3.4.2 Izložbeno pravo prvenstva (čl. 19. Zakona)

Podnositelj može zatražiti pravo prvenstva ako je izlagao proizvode ili usluge obilježene određenim znakom na službenoj ili službeno priznatoj međunarodnoj izložbi u Republici Hrvatskoj, u nekoj od država članica Pariške unije ili u državi članici WTO-a. U tom slučaju prijava mora biti podnesena u Republici Hrvatskoj u roku od šest mjeseci od toga datuma.

Podnositelj prijave mora uz prijavu koju podnosi Zavodu podnijeti potvrdu izdanu od strane nadležnoga tijela države članice Pariške unije ili države članice WTO-a iz koje su vidljivi podaci o vrsti izložbe, mjestu njezina održavanja, datumu otvaranja i zatvaranja i prvom danu izlaganja proizvoda ili usluga navedenih u prijavi, te iz kojih je vidljivo da su proizvodi ili usluge obilježeni znakom za koji se traži pravo prvenstva na toj izložbi izlagani.

2.3.5 Naznaka i izgled znaka

Podnositelj prijave na obrascu zahtjeva u predviđeno polje stavlja naznaku da li se radi o verbalnom, figurativnom, trodimenzionalnom znaku, znaku kojeg čini jedna boja ili kombinacija boja ili o drugoj vrsti znaka (čl. 2. st. 1. Pravilnika).

2.3.5.1 Verbalni znak (čl. 3. Pravilnika)

Znak se smatra verbalnim ako se sastoji samo od slova, brojki, interpunkcijskih znakova i drugih specijalnih znakova koji se nalaze na standardnom rasporedu tipaka Qwerty tipkovnice, ili njihovih kombinacija i koji nije u nekom posebnom grafičkom obliku ili boji. Verbalni znak prikazuje se u prijavi tako da se znak upisuje pisaćim strojem ili pisačem u predviđeno mjesto na obrascu prijave.

Slijedom navedenoga, znak će se smatrati verbalnim i ako dio znaka čine interpunkcijski znakovi (npr. ?!,) znakovi kao što su zgrade, navodnici itd., kao i drugi znakovi koji se nalaze na tastaturi, čak i u slučaju da ovakvi znakovi mogu mijenjati izgovor ili značenje (npr. @, €, \$). Ukoliko se želi dio znaka otisnuti masnim slovima ili staviti u veći font, znak se smatra figurativnim. Figurativnim će se smatrati i znakovi pisani drugim pismom osim latiničnim (npr. kineski znakovi bit će figurativni), čak i kada su transliterirani.

2.3.5.2 Figurativni znak (čl. 4. Pravilnika)

Ako se prijavom traži registracija znaka koji se sastoji od nekog vizualnog izraza, a nije naznačeno da se traži registracija niti jedne druge vrste znaka, znak se smatra figurativnim znakom. Znak koji se sastoji samo od brojki, slova i dr., i koji bi kao takav mogao biti i verbalni znak, ali se traži zaštita u pogledu nekog dodatnog elementa (masna slova, kurziv, drugi font, pisanje dijelova znaka u dva reda i sl.) također je figurativni znak. Figurativni znak prikazuje se u prijavi tako da se znak stavlja u za to predviđeno mjesto na obrascu prijave. Ako se traži registracija znaka u boji, prijava mora sadržavati izgled znaka u boji, kao i naznaku boja za koje se traži zaštita.

2.3.5.3 Trodimenzionalni znak (čl. 5. Pravilnika)

Trodimenzijski znak prikazuje se u prijavi tako da se prikaz znaka stavlja u za to predviđeno mjesto na obrascu prijave. Ako traži registraciju trodimenzionalnog znaka, podnositelj prijave

mora priložiti fotografiju ili crtež izgleda znaka; uz prijavu može biti priloženo **najviše šest** prikaza izgleda znaka iz različitih perspektiva, pri čemu se svi prikazi moraju odnositi na isti znak. Prikazi trodimenzionalnog znaka koji se prilažu uz prijavu nisu obvezni i isključivo služe kako bi se jasno vidjela trodimenzionalnost znaka koji je u propisanom formatu prikazan u predviđenom mjestu na obrascu prijave. Kad je trodimenzionalni znak prikazan crtežom, reprodukcija mora biti izvedena jednoličnim crnim i jasno određenim crtama bez mrlja. Crtež može sadržavati reljefni prikaz i osjenčanja kako bi se potpunije predstavile trodimenzionalne pojedinosti.

Trodimenzijski znak može sadržavati verbalni dio na samom znaku. No, u slučaju da je verbalni dio znaka smješten ispod trodimenzionalnog znaka, znak je figurativan, a ne trodimenzionalan.

2.3.5.4 Znakovi koje čini jedna boja ili kombinacija boja (čl. 6. Pravilnika)

Ako se prijavom traži registracija znaka kojeg čini jedna boja ili kombinacija boja, u prijavi se moraju navesti ili opisati boje zajedno s relevantnom oznakom boja iz međunarodno priznatog sustava identifikacije boja (prema presudi ECJ-a predmetu 'Libertel', C-104/01).

Kod znaka kojeg čini kombinacija boja, prikaz boja mora sadržavati i sistematični raspored boja na unaprijed utvrđen i istovjetan način (prema presudi ECJ-a u predmetu 'Heidelberger', C-49/02).

2.3.5.5 Druge vrste znakova (čl. 7. Pravilnika)

Ako se prijavom traži registracija neke druge vrste znaka, u prijavi se mora navesti koja je to vrsta znaka, te ovisno o vrsti znaka mora se priložiti grafički prikaz znaka koji je jasan, precizan, sadržan u samom sebi, lako dostupan, trajan i objektivan (prema presudi ECJ-a u predmetu 'Sieckmann', C-273/00).

2.3.5.6 Ostali zahtjevi vezani uz izgled znaka (čl. 8. Pravilnika)

Izgled znaka mora biti takve kvalitete, oblika i boja da se elementi znaka jasno raspoznaju u svim pojedinostima. Na prikaz znaka ne smije se naknadno ništa lijepiti, brisati, dopisivati ili prekrivati bojom. Izgled znaka mora biti uređen tako da stane u predviđeno mjesto na obrascu prijave (kvadrat stranice 8 cm) i da razmak između dviju najudaljenijih točaka znaka (okomito, vodoravno i u promjeru) ne bude manji od 1,5 cm.

Prikaz znaka ne smije sadržavati oznaku ®, budući da se ona smije stavljati samo kod žigova koji su registrirani. Zavod će sam ukloniti tu oznaku sa znaka, ako je to moguće bez mijenjanja prikaza znaka. U protivnom, Zavod će pozvati podnositelja da to učini.

2.3.5.7 Prilozi uz prijavu (čl. 9. Pravilnika)

Uz prijavu za registraciju žiga ne smiju se dostavljati nikakvi predmeti na ili u kojima bi bili sadržani znakovi za koje se traži registracija. Dostavljeni predmeti će biti vraćeni ako je to moguće, u protivnom će biti uništeni na trošak podnositelja prijave, a prije objave za registraciju žiga. Prijava žiga ne može nastaviti postupak registracije dok se predmeti ne preuzmu ili se ne plati trošak njihova uništenja.

2.3.6 Transliteracija znaka (čl. 2. st. 1. t. 13. Pravilnika)

Ako znak sadrži elemente ispisane pismom koje nije latinično ili brojkama koje nisu arapske ili rimske podnositelj mora dostaviti transliteraciju znaka.

2.3.7 Zajednički žig (čl. 53. Zakona)

Kao zajednički žig može se zaštititi svaki znak u smislu članka 2. Zakona koji je kao takav naznačen u prijavi za registraciju žiga i koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga članova ili partnera određene pravne osobe od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika i koji je namijenjen za zajedničko označavanje proizvoda ili usluga stavljenih na tržište od strane članova ili partnera te pravne osobe.

Ako podnositelj prijave želi registrirati zajednički žig, uz prijavu mora podnijeti Ugovor o zajedničkom žigu (čl. 57. Zakona). Ugovor mora sadržavati sljedeće:

- popis osoba ovlaštenih za uporabu zajedničkoga žiga
- uvjete članstva
- uvjete koji određuju takvu uporabu
- odredbe koje se odnose na povredu prava u slučaju zlouporabe zajedničkoga žiga ili kršenja odredaba ugovora.

2.3.8 Jamstveni žig (čl. 54. Zakona)

Kao jamstveni žig može se zaštititi svaki znak u smislu članka 2. Zakona koji je namijenjen za označavanje kakvoće, podrijetla, načina proizvodnje ili drugih zajedničkih obilježja proizvoda ili usluga. Nositelj jamstvenog žiga nije ovlašten na samostalnu uporabu jamstvenog žiga, već je ovlašten odobravati i nadzirati takvu uporabu u odnosu na poduzetnike koji prema Ugovoru o jamstvenom žigu imaju ovlaštenje na uporabu.

Podnositelj jamstvenog žiga uz prijavu mora podnijeti Ugovor o jamstvenom žigu.

Podnositelj mora odrediti da li traži registraciju zajedničkog ili jamstvenog žiga. Posebno će se provjeriti da li su za zajednički ili jamstveni žig plaćene pristojbe i troškovi u dvostrukom iznosu.

2.3.9 Potpis (čl. 33. Pravilnika)

Potpis na podnescima može biti vlastoručni potpis ili faksimil (odnosno u slučaju pravne osobe pečat i potpis).

2.3.10 Pristojbe i troškovi (čl. 69. Zakona)

Podnositelj prijave dužan je za postupke propisane Zakonom plaćati pristojbe i naknade troškova u skladu s posebnim propisima, te dostaviti dokaz o plaćanju. Za zajednički i jamstveni žig, pristojbe i troškovi za ispitivanje prijave plaćaju se u dvostrukom iznosu.

Naknada troškova za ispitivanje prijave žiga umanjuje se 20% u odnosu na propisani iznos ukoliko je prijava podnesena elektroničkim putem.

Kao dokaz o plaćanju podnositelj može dostaviti: original uplatnicu, kopiju uplatnice te potvrdu o Internet plaćanju. Kod dostavljene potvrde o Internet plaćanju nije bitan datum na koji je izdana

potvrda, već datum transakcije. Zavod će provjeriti da li je transakcija izvršena u zakonskom roku.

Ako podnositelj ne plati pristojbe ili naknade troškova u zakonskom roku, prijava ili zahtjev će se odbaciti.

2.3.11 Opis znaka i prijevod (čl. 2. st. 4. Pravilnika)

Podnositelj prijave nije dužan, ali može u prijavi za registraciju žiga navesti opis znaka i njegov prijevod na hrvatski jezik.

2.3.12 Uklanjanje nedostataka (čl. 22. Zakona)

Ako prijava ne udovoljava gore navedenim dodatnim uvjetima, Zavod će podnositelja prijave pozvati na uređenje prijave u roku od 60 dana, uz mogućnost produženja roka za dodatnih 60 dana. Ako podnositelj prijave ukloni nedostatke u roku, smatrat će se da je prijava bila uredna od početka. Ukoliko ne odgovori u roku, prijava će biti odbačena.

2.4 Opće odredbe postupka

2.4.1 Dostava (čl. 85-95. ZUP-a)

Dostavljanje akata nije posebno propisano Zakonom o žigovima te se na ovo pitanje primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Dostava pismena se u pravilu obavlja tako što se pismeno predaje osobi kojoj je namijenjeno. Zavod dostavu obavlja u pravilu preko pošte.

Strankama koje imaju imenovane zastupnike, dostavljanje će se izvršiti putem zastupnika. Zastupnicima koji imaju poštanski pretinac u Zavodu, pismena se dostavljaju osobno putem pretinca.

Dostava će se smatrati urednom kada postoji potvrda o izvršenoj dostavi, dostavnica potpisana od primatelja i dostavljača. Na dostavnici mora biti jasno naznačen dan primitka, kojeg će u pravilu naznačiti sam primatelj. Ako primatelj odbije potpisati dostavnicu ili dostavljač u naznačeno vrijeme ne pronađe naslovljenu osobu, dostavljač će ostaviti pismeno u njezinom poštanskom sandučiću ili drugom vidljivom mjestu za primatelja i to zabilježiti na dostavnici i ispisati slovima dan predaje. Time se smatra da je dostava izvršena. Rok počinje teći prvog idućeg dana od dana izvršenja dostave.

Kada stranka ili njezin zastupnik u toku postupka pred Zavodom promijene svoje prebivalište ili stan, dužni su o tome odmah obavijestiti Zavod. Ako to ne učine, sve daljnje dostave u postupku za tu stranku Zavod će obavljati stavljanjem pismena na oglasnu ploču Zavoda. U tom slučaju, dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od 8 dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču Zavoda.

Kada punomoćnik u toku postupka promijeni svoje prebivalište, ili stan, a ne obavijesti o tome Zavod, dostavljanje će se izvršiti kao da punomoćnik nije ni postavljen ako se radi o domaćem podnositelju. Ako se radi o stranom podnositelju dostava će biti izvršena diplomatskim putem.

Ako u spisima predmeta nema dostavnice, dostavljanje se može dokazivati i drugim sredstvima. U

slučaju kada u spisima predmeta nema dostavnice, a dostavljanje se ni na koji drugi način ne može dokazati, dostavljanje će biti ponovljeno. Ukoliko ni poslije drugog pokušaja dostavljanja ne bude dokaza o uručanju, dostavljanje će se izvršiti stavljanjem pismena na oglasnu ploču Zavoda.

Ako pri dostavljanju bude učinjena greška, smatrat će se da je dostavljanje izvršeno onog dana za koji se utvrdi da je osoba kojoj je pismeno namijenjeno stvarno dobila to pismo.

2.4.2 Rokovi (čl. 72.;79-81. ZUP-a)

Rokovi za poduzimanje pojedinih radnji u postupku propisani su Zakonom o žigu i Pravilnikom o žigu. Na sve slučajeve za koje Zakonom i Pravilnikom nisu propisani rokovi, primjenjivat će se rokovi propisani Zakonom o općem upravnom postupku. Opće odredbe o rokovima sadržane su u čl. 79.-81. ZUP-a. Rokovi mogu biti određeni zakonom ili nekim drugim propisima (zakonski rokovi), ili ih s obzirom na okolnosti slučaja može odrediti službena osoba koja vodi postupak.

Rokovi mogu biti određeni na dane, mjesece ili godine. Kod rokova koji su određeni po danima, danom početka roka smatra se prvi dan nakon što je dostava ili priopćenje izvršeno. Ako je rok određen po mjesecima ili godinama, završava istekom dana, mjeseca odnosno godine koji po svom broju odgovara danu kad je dostava ili priopćenje izvršeno. Ako nema tog dana u posljednjem mjesecu, rok će isteći posljednjeg dana tog mjeseca (npr. ako je početak roka bio 31. kolovoza, a rok je tri mjeseca, rok će isteći 30. studenoga).

Ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan nekog državnog praznika, ili drugi dan kad organ kod kojega se radnja postupka poduzima ne radi, rok istječe istekom prvog idućeg radnog dana.

Podnesak je podnesen u roku ako je stigao prije isteka roka. Ako je podnesak upućen poštom preporučeno ili predan ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Zavodu (čl. 72. ZUP-a).

Rokovi određeni propisima za koje je predviđena ta mogućnost, mogu se produžiti na molbu zainteresirane osobe, ako je molba podnesena prije isteka roka, ako postoje opravdani razlozi za produženje te ako su plaćene propisane pristojbe i troškovi. Navedeno se primjenjuje i na rokove koje je odredila službena osoba.

2.4.3 Povrat u prijašnje stanje (čl. 82. ZUP-a)

Ukoliko propusti obavljanje neke radnje, podnositelj prijave može, pod uvjetom da je za propust postojao neki opravdani razlog zatražiti povrat u prijašnje stanje, na temelju odredbi ZUP-a. Bitno je da podnositelj zahtjev za povrat u prijašnje stanje podnese najkasnije 3 mjeseca od kada je istekao propušteni rok (objektivni rok) i pritom unutar roka od osam dana koji se računa od dana kada je prestao razlog zbog kojeg je došlo do propuštanja roka (subjektivni rok). Povrat se može tražiti samo u tijeku postupka, ne kada je postupak okončan konačnim rješenjem. Kao opravdanje za obavljanje te radnje, Zavod će smatrati razloge kao što su bolest kod fizičkih osoba ili službeno odsustvo. Kod pravnih osoba takvi razlozi u pravilu ne predstavljaju razlog za povrat u prijašnje stanje. Podnositelj mora navedene okolnosti zbog kojih je bio spriječen u obavljanju radnje učiniti barem vjerojatnima.

Uz zahtjev, podnositelj mora uplatiti odgovarajuću pristojbu i naknadu troška te istovremeno sa zahtjevom obaviti radnju koja je propuštena.

Zavod će o prijedlogu za povrat u prijašnje stanje odlučiti rješenjem.

Nakon isteka tri mjeseca od dana propuštanja ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje. Isto tako, ako se propusti rok za traženje povrata, podnositelj prijave ne može tražiti povrat zbog propuštanja tog roka.

Ako je zahtjev za povrat podnesen prije nego je Zavod zbog propusta odbacio prijavu, Zavod će prvo izvršiti odbacivanje, te odlučiti o povratu i provesti ga ako je zahtjev osnovan.

2.4.4 Razgledanje spisa i obavijesti o tijeku postupka (čl. 84. ZUP-a)

Stranke imaju pravo razgledati spise predmeta u službenim prostorijama Zavoda i o svojem trošku umnožiti potrebne akte iz spisa, u prisutnosti službene osobe. Pravo da razgleda spise i o svom trošku prepíše pojedine dijelove ima i svaka druga osoba, pod uvjetom da dokaže pravni interes za to. Zahtjev za razgledanje i prepisivanje može se staviti usmeno. Zavod može tražiti od osobe koja je postavila zahtjev da pismeno ili usmeno u zapisnik obrazloži postojanje pravnog interesa.

Zavod može odbiti razgledavanje ili umnožavanje spisa (primjerice: nije dokazan pravni interes, spisi se vode kao povjerljivi ako bi se time mogla omesti svrha postupka, ili ako se protivi javnom interesu ili opravdanom interesu jedne stranke ili trećih osoba).

Stranka i svaka druga osoba koja učini vjerojatnim svoj pravni interes u predmetu, uključujući i zainteresirane državne organe, imaju pravo obavještavati se o tijeku postupka.

2.4.5 Nastavak postupka (čl 36.a Zakona)

U postupcima pred Zavodom usprkos propuštanju roka za izvršenje neke radnje s neposrednom posljedicom gubitka prava iz prijave žiga ili žiga, podnositelj prijave ili nositelj žiga može podnijeti zahtjev za nastavak postupka u roku od dva mjeseca od dana kada je saznao za pravne posljedice propuštene radnje. Zahtjev podnesen u propisanom roku, u odnosu na radnje za koje je propisana mogućnost nastavka postupka uz plaćanje propisane pristojbe i naknade troškova za nastavak postupka otklanja štetne pravne posljedice propuštanja radnje te Zavod poništava sva rješenja i zaključke koje je donio u svezi s propuštanjem i nastavlja postupak kao da propuštanja nije niti bilo. Za razliku od već postojećeg instituta povrata u prijašnje stanje koji postoji sukladno ZUP-u, ovdje nije potrebno navesti koji je razlog propuštanja niti on mora biti opravdan.

Zahtjev za nastavak postupka ne može se podnijeti zbog propuštanje roka za sljedeće radnje u postupku: za priznanje unijskog odnosno izložbenog prava prvenstva, za podnošenje zahtjeva za produženje registracije žiga, za podnošenje zahtjeva za nastavak postupka, u odnosu na radnje u postupcima u kojima sudjeluje više stranaka, za podnošenje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje, za podnošenje žalbe protiv rješenja Zavoda donesenih u prvom stupnju.

POGLAVLJE III. KLASIFIKACIJA

3.1 Postupak

Nakon što je utvrđeno da podnesak udovoljava osnovnim uvjetima za dodjelu datuma prijave žiga, popis proizvoda i usluga se upućuje nadležnom referentu radi provjere usklađenosti s važećom klasifikacijom proizvoda i usluga i usklađenom zajedničkom praksom nacionalnih ureda za žigove Europske unije te, ako je to potrebno, obavlja se njegovo usklađenje sa spomenutom klasifikacijom i praksom.

3.2 Opća pravila

Proizvodi ili usluge koji su predmet prijave za registraciju žiga svrstavaju se u razrede prema Nicanskoj klasifikaciji (čl. 16. Zakona).

Svrstavanje po razredima proizvoda i usluga služi isključivo u administrativne svrhe i ne može se smatrati da su neki proizvodi ili usluge slični samo zato što su svrstani u isti razred Nicanske klasifikacije (čl. 10. st. 2. Pravilnika). Isto tako, proizvodi ili usluge mogu biti slični i kad nisu svrstani u isti razred.

Popis proizvoda i usluga prilikom podnošenja prijave za registraciju žiga treba sadržavati broj razreda te naziv pojedinačnog proizvoda i/ili usluge iz određenog razreda. Prilikom podnošenja prijave žiga u papirnatom obliku, a u svrhu dostave urednog abecednog ispisa proizvoda i/ili usluga unutar određenog razreda, preporuča se korištenje termina iz hrvatske verzije TMclassa, harmonizirane baze podataka klasifikacije proizvoda i usluga Ureda za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (OHIM), kroz pretragu na web stranici Zavoda ili na web stranici OHIM-a.

U slučaju podnošenja e-Prijave popis proizvoda i usluga koji se želi štititi žigom kreira se korištenjem **harmonizirane baze podataka TMclass koji je inkorporiran u sustav e-Prijava žiga**.

Alat TMclass sadrži harmoniziranu bazu valjanih određenja proizvoda i usluga pomoću koje prijavitelj može sastaviti ispravan popis proizvoda i usluga koji će biti u skladu s praksom ostalih EU ureda. Korištenjem TMclassa se olakšava i vremenski krati proces registracije.

3.3 Značaj popisa proizvoda i usluga

Popisom proizvoda i usluga određen je opseg prava dodijeljenih registracijom, u slučaju povrede prava. Žig se mora koristiti za sve proizvode i usluge za koje je zaštićen; žig može biti opozvan za one proizvode i usluge za koje se doista ne koristi neovisno o pravilnom ili eventualno pogrešnom svrstavanju u određeni razred.

Često se traži zaštita za usluge promidžbe vlastitih proizvoda i/ili usluga. Međutim, promidžba se ne smatra uslugom kad se radi o promidžbi vlastitih proizvoda i/ili usluga, već samo onda kad se obavlja za treće (primjerice ako se radi o proizvodu kao što je kava, dovoljno je štititi ga u razredu 30, jer to podrazumijeva da ga podnositelj i reklamira, dok bi zaštita u razredu 35, u koji se svrstavaju takve usluge, značila da se pod tim žigom obavlja promidžba za treće).

3.4 Ispitivanje popisa proizvoda i usluga

Pri ispitivanju popisa, nadležni referent je dužan primijeniti odredbe Zakona i Pravilnika, kao i uspostavljenu praksu, posebno praksu sadržanu u ovom Priručniku, kako bi se, u odnosu na isti popis, osigurao isti rezultat kod svih ispitivača.

Važno je da su određenja proizvoda i usluga dovoljno jasna i precizna kako bi se na temelju njih mogao jasno odrediti opseg zaštite žiga. Pri tome se bitno voditi ispravnom punktuacijom tako da su određenja međusobno odvojena točkom-zarezom (npr. voćni napitci; gazirane vode; pivo u razredu 32). Zarez se upotrebljava ukoliko je potrebno nabrojati više kategorija unutar istog određenja (npr. slastice od marcipana, nugata, meda i čokolade u razredu 30).

Ukoliko značenje nekog određenja nije dovoljno jasno i precizno te se ne može utvrditi opseg zaštite u naznačenom razredu, mora se pojasniti dodatnim karakteristikama kao što su namjena ili marketinški sektor kojem su proizvodi i/ili usluge namijenjeni (npr. određenje *torbe* dovoljno je precizno za razred 18, ali se mora precizirati u razredu 9 kao *torbe za prijenosna računala* ili u razredu 28 kao *torbe prilagođene za sportsku opremu*). Kod usluga maloprodaje, veleprodaje i sličnih usluga u razredu 35 (npr. trgovina, elektronička tj. e-trgovina, trgovina putem pošte) potrebno je navesti proizvode ili grupe proizvoda (primjerice *električni kućanski uređaji, pokupstvo, prehrambene namirnice* i sl.) na koje se te usluge odnose.

Nadležni referent prihvaća uporabu naslova pojedinih razreda. U skladu s ustaljenom praksom, ne prihvaća se određenje: "usluge koje nisu obuhvaćene drugim razredima", kao niti određenje: "svi proizvodi u razredu x."

Ako se popis proizvoda i usluga sastoji od naslova razreda Nicanske klasifikacije opseg zaštite obuhvaća samo proizvode i/ili usluge koji proizlaze iz doslovnog i nedvosmislenog značenja pojma iz naslova (za detalje vidjeti Zajedničku komunikaciju o zajedničkoj praksi ureda za žigove Europske unije o provedbi presude „IP Translator“ v1.2).

Kada se prijavom žele obuhvatiti svi ili dio proizvoda i/ili usluga unutar određenog razreda potrebno je ispisati abecednim redom sve proizvode i/ili usluge unutar tog razreda Nicanske klasifikacije koje se žele obuhvatiti opsegom zaštite.

Od ukupno sto devedeset i sedam općih oznaka naslova razreda Nicanske klasifikacije smatra se da 11 od njih nema jasnoću i preciznost za specifikaciju opsega zaštite koju pružaju te stoga, s primjenom od 1. siječnja 2014. godine, ne mogu biti prihvaćeni bez daljnje specifikacije (za detalje vidjeti Zajedničku komunikaciju o zajedničkoj praksi ureda za žigove Europske unije koja se odnosi na opće oznake naslova razreda Nicanske klasifikacije v.1.1 kao i Zajedničku komunikaciju u pogledu prihvatljivosti klasifikacijskih oznaka v.1.0).

Referent za provjeru svrstavanja svakog pojedinačnog proizvoda i/ili usluge konzultira bazu TMclass i abecedni popis proizvoda i usluga Nicanske klasifikacije.

3.5 Uređenje popisa proizvoda i usluga

Pri provjeri popisa proizvoda i usluga, nadležni referent provjerava jesu li proizvodi i/ili usluge svrstani u odgovarajuće razrede te da li popis udovoljava zahtjevu jasnosti i preciznosti te nedvosmislenosti određenja pojma proizvoda i/ili usluge sukladno Zajedničkoj komunikaciji o zajedničkoj praksi ureda za žigove Europske unije o provedbi presude „IP Translator“ v1.2. Prednost uvijek imaju termini koji se pojavljuju u standardnim rječnicima ili specijaliziranim

tehničkim rječnicima. Ipak, termini koji se ne pojavljuju ni u jednom od spomenutih rječnika bit će prihvaćeni ukoliko podnositelj prijave da odgovarajuće objašnjenje navedenog proizvoda ili usluge.

Nakon podnošenja prijave nije dozvoljeno naknadnim izmjenama u popisu proširiti taj popis, jer bi to značilo izmjenu prijave u smislu njenoga proširenja. Ako je podnositelj prijave pogrešno svrstao pojedine proizvode i/ili usluge, a njihovo razvrstavanje u prave razrede poveća broj razreda, to ne znači da je popis proširen. Npr. prijava u čijem popisu proizvoda i usluga su navedena vina i duhan u razredu 33, bit će ispravljena tako da se vino svrsta u razred 33, a duhan u razred 34. Iako se broj razreda povećao, popis proizvoda se ne smatra proširenim.

Ako je potrebno, Zavod poziva podnositelja prijave da ukloni nepravilnosti tj. da uredi popis u skladu s važećom klasifikacijom proizvoda i usluga i Zajedničkom komunikacijom o zajedničkoj praksi koja se odnosi na opće oznake naslova razreda Nicanske klasifikacije (vidjeti točku 2.3.12).

Za popis proizvoda i/ili usluga do tri razreda, podnositelj plaća utvrđeni iznos upravnih pristojbi i naknade troškova. Za svaki dodatni razred, podnositelj mora platiti naknadu troška u utvrđenom iznosu. U slučaju povećanja broja razreda nastalog uslijed uređenja popisa, podnositelj mora platiti razliku naknade troškova za broj povećanih razreda ili može odustati od određenih razreda tako da ostane prvotni broj razreda.

Podnositelj prijave može u propisanom roku dopuniti ili izmijeniti popis proizvoda i usluga u prijavi, s time da se pod spomenutom izmjenom ili dopunom razumijeva ograničenje proizvoda i usluga, njihovo objašnjenje s više detalja, a nikako njihovo proširenje ili promjena razreda.

3.6 Ograničenje popisa proizvoda ili usluga

Podnositelj prijave za registraciju žiga može u svakom trenutku ograničiti popis proizvoda ili usluga navedenih u prijavi. Radi se u stvari o odricanju od žiga u odnosu na te proizvode i usluge. U slučaju da je prijava već objavljena, navedeno ograničenje naknadno se objavljuje u službenom glasilu Zavoda. Za takvo ograničenje nije potrebno platiti upravnu pristojbu odnosno naknadu troška (čl. 11. Pravilnika).

POGLAVLJE IV. SUPSTANCIJALNO ISPITIVANJE (APSOLUTNI RAZLOZI)

4.1 Općenito – postupak

Nakon što je utvrđeno da prijava udovoljava svim formalnim uvjetima, prijava prelazi u fazu supstancijalnog ispitivanja, odnosno ispitivanja po apsolutnim razlozima.

Svaki znak će biti razmatran zasebno, posebno uzimajući u obzir izgled znaka i proizvode i/ili usluge za koje se traži registracija. Donošenje odluke će biti dosljedno, kako bi se osiguralo ravnopravno postupanje prema svim podnositeljima prijave. Ispitivač će prilikom donošenja odluke konzultirati opće i tehničke (specijalizirane) rječnike, enciklopedije, Internet te po potrebi ostale dostupne izvore.

Ispitivač će odluku o priznanju ili preliminarnom odbijanju prijave žiga donijeti sukladno odlukama ECJ-a. Odluke GC-a, OHIM-a i drugih nacionalnih ureda ispitivač će također uzeti u obzir, no te odluke nisu presudne u donošenju odluke o registraciji žiga. OHIM je nadležan za odlučivanje o priznanju zaštite žigu Zajednice temeljem odredbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice. Usklađenost pravnih propisa o zaštiti žiga sa pravnom stečevinom Europske unije, ne podrazumijeva zamjenu nacionalnog zakonodavstva europskom regulativom iz područja zaštite žiga zbog principa teritorijalnosti. Priznanje zaštite nekom žigu na teritoriju EU uzima se u obzir prilikom donošenja odluke o priznanju zaštite identičnom ili sličnom žigu na teritoriju Republike Hrvatske. Međutim, odluka o priznanju zaštite žigom u Republici Hrvatskoj uvijek se temelji na primjeni odredbi iz Zakona o žigu. Praksa Zavoda u primjeni tih odredbi uvjetovana je specifičnostima tržišta Republike Hrvatske.

Ako ispitivač u fazi supstancijalnog ispitivanja prijave utvrdi postojanje nekog od apsolutnih razloga za odbijanje, preliminarno će odbiti prijavu žiga u odgovarajućem opsegu (u cijelosti, djelomično). Ispitivač će jasno naznačiti činjenične i pravne temelje, kako bi podnositelj prijave, odnosno zastupnik, mogao dostaviti očitovanje na odluku ispitivača.

4.2 Apsolutni razlozi (čl. 5. Zakona)

4.2.1 Grafički prikaz znaka i apsolutna razlikovnost (čl.2., čl. 5. st. 1. t. 1. Zakona)

Znak mora udovoljavati uvjetima iz članka 2. Zakona kako bi se mogao štititi kao žig; u protivnom ne može ostvariti zaštitu. Prema navedenom kao žig se može štititi svaki znak koji se može grafički prikazati, **osobito** riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojke, oblike proizvoda ili njihova pakiranja, trodimenzionalne oblike, boje, kao i kombinacije svih naprijed navedenih znakova, pod uvjetom da su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.

Sukladno članku 2. nijedan znak nije automatski isključen iz mogućnosti registracije. Navedeni znakovi predstavljaju najčešće korištene znakove kojima poduzetnici označavaju proizvode ili usluge (tzv. konvencionalni znakovi), međutim lista ne isključuje mogućnost drugih znakova. Dakle znakovi koji nisu izričito navedeni mogu biti zaštićeni žigom ukoliko udovoljavaju uvjetima ovoga članka.

Pri ispitivanju ovog apsolutnog razloga, ispitivač mora utvrditi da li prijavljeni znak udovoljava dvjema osnovnim pretpostavkama žiga: da se može grafički prikazati i da je prikladan za razlikovanje.

Grafički prikaz znaka

Zavod će kao zadovoljavajući grafički prikaz znaka prihvatiti prvenstveno crteže, pisane znakove ili fotografije. Navedeno ne isključuje mogućnost drugih načina prikaza ako oni omogućavaju vizualnu uočljivost znaka koji nije vidljiv.

Presudom ECJ-a u predmetu 'Sieckmann', C-273/00, postavljeni su uvjeti grafičkog prikaza znakova koji nisu vidljivi. Takav znak mora biti grafički prikazan slikama, linijama ili znakovima te biti jasan, precizan, sadržan sam u sebi, lako dostupan i čitljiv, trajan i objektivan. Pri utvrđivanju udovoljavanja znaka zahtjevu grafičkog prikaza, ispitivač će procijeniti da li je prikaz u skladu s navedenim uvjetima.

U slučaju **mirisnog znaka**, Zavod će smatrati neodgovarajućim prikazom sljedeće:

- kemijsku formulu - zbog njene nečitljivosti uslijed čega se ne može odmah prepoznati o kojem se mirisu radi;
- opis riječima jer nije dovoljno jasan, precizan i objektivan;
- depozit uzorka koji nije trajan.

Što se tiče **zvučnih znakova**, Zavod će prihvatiti grafički prikaz kojim se određuje visina i trajanje zvukova. Takav grafički prikaz čini notni zapis na odgovarajućem notnom papiru odnosno upisan na muzičkoj ljestvici koja je podijeljena na taktove i pored ključa sadrži note i stanke te naglaske (povisilice i snizilice) (prema presudi ECJ-a u predmetu 'Shield', C-283/01).

Podnositelj e-Prijave pored notnog zapisa može priložiti i zvučnu datoteku prijavljenog zvučnog znaka. Zvučna datoteka bez notnog zapisa ne udovoljava zakonskom uvjetu grafičkog prikaza znaka i posljedično propisanim uvjetima za utvrđenje datuma prijave (vidjeti točku 2.2.1).

U odnosu na znakove kojima se žele štititi **boja ili kombinacije boja**, Zavod će prihvatiti opis boje u kombinaciji s uzorkom, uz naznaku međunarodno priznatog identifikacijskog koda boje. Podnositelj nije dužan ograničiti boju za koju se traži zaštita oblikom na koji će se primijeniti, čime je omogućena zaštita znakova koji se sastoje od boja i za usluge (prema presudi ECJ-a u predmetu 'Libertel', C-104/01).

Međutim, kada se traži zaštita kombinacije dvije ili više boja grafički prikaz mora definirati u kojem omjeru i na koji način je zastupljena koja boja (prema presudi ECJ-a u predmetu 'Heidelberger', C-49/02) kako bi bio prihvatljiv. Zavod će odbiti znakove kojima se žele štititi dvije ili više boja 'u bilo kojem omjeru' ili 'bilo kojoj mogućoj kombinaciji'.

Grafički prikaz trodimenzionalnog znaka mora biti sukladan rečenom pod točkama 2.3.5.3. i 2.3.5.6. Zavod neće prihvatiti opis riječima kao odgovarajući grafički prikaz. Nužna je fotografska reprodukcija ili grafički prikaz izgleda iz različitih perspektiva. Zaštita 3D znaka odnosi se na puni, trodimenzionalni oblik, a ne na pojedinačne prikaze izgleda iz različitih perspektiva znaka.

Znakovi prikladni za razlikovanje

Drugi osnovni uvjet definicije žiga je da je znak pogodan za razlikovanje proizvoda i/ili usluga jednog proizvođača od proizvoda i/ili usluga drugih proizvođača. Ispitivač će morati utvrditi apstraktnu razlikovnost, odnosno razlikovnost koja se ne ispituje u odnosu na proizvode i/ili usluge za koje se traži zaštita žiga, već činjenicu da li znak uopće može obavljati funkciju žiga.

Apsolutno nerazlikovnim znakovima, odnosno znakovima koji ni u kojem slučaju ne mogu vršiti funkciju žiga, Zavod će smatrati znakove kao što su oznake datuma na proizvodu, barkodovi, tajni i skriveni znakovi. Npr. barkod na proizvodu potrošač će uvijek doživjeti kao barkod, a ne kao znak preko kojeg će povezati proizvod s određenim proizvođačem. Ovakvi znakovi ne mogu steći razlikovnost na tržištu uporabom.

4.2.2 Razlikovni karakter (čl. 5. st. 1. t. 2. Zakona)

Znak koji nema nikakav razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija neće se registrirati.

U okviru ovog apsolutnog razloga, ispitivač mora procijeniti razlikovni karakter prijavljenog znaka u odnosu na proizvode i/ili usluge za koje se traži zaštita znakom. Ispitivač će razlikovni karakter procjenjivati gledajući znak u cjelini, ne secirajući ga i procjenjujući razlikovnost samo njegovih elemenata.

Pojam razlikovnosti definira se kao mogućnost znaka da ispunjava osnovnu funkciju žiga, odnosno da identificira podrijetlo određenih proizvoda i/ili usluga, te na taj način omogućava potrošaču koji je proizvode i/ili usluge koristio da ponovi to iskustvo, ukoliko se pokaže da je bilo pozitivno, odnosno da ga izbjegne, ukoliko se pokaže negativno, u prilici sljedećeg korištenja (prema definiciji GC-a u predmetu 'LITE', T-79/00). Znak koji nema minimalni razlikovni karakter sam po sebi, može ga steći uporabom (o dokazivanju stečene razlikovnosti vidjeti točku 4.3).

Opisni znakovi (vidjeti točku 4.2.3 Opisnost znakova) bit će ujedno i nerazlikovni upravo zbog njihove opisnosti. Pravni temelj preliminarnog odbijanja opisnih znakova činit će i ovaj apsolutni razlog. Znak, međutim, može biti nerazlikovan i ako se ne sastoji isključivo od opisnih termina.

Razlikovni karakter može se postići dodavanjem figurativnih elemenata ili drugih elemenata koji su razlikovni. Minimalni razlikovni karakter može se postići upotrebom ornamentalnog ili ukrasnog fonta slova, ovisno o stupnju stilizacije, što će ispitivač utvrditi za svaki konkretni slučaj. Korištenje uobičajenih fontova slova ne pridonosi postizanju razlikovnosti. Zavod će smatrati da razlikovni karakter nije postignut samo gramatičkom greškom u pisanju, zamjenom slova znakom, pisanjem skraćenica prema izgovoru i slično. Znakovi koji se sastoje od nekoliko elemenata koji su svaki za sebe nerazlikovni mogu njihovim spajanjem steći razlikovnost, ali ovisno o konkretnom slučaju takvo spajanje nerazlikovnih elemenata ne mora imati za posljedicu razlikovnost znaka, pogotovo ako je spajanje učinjeno prema gramatičkim pravilima ili na uobičajeni način.

4.2.2.1 Razlikovnost u odnosu na neke kategorije znakova

Kod procjene razlikovnosti određenih kategorija znakova ispitivač će uzeti u obzir različitu percepciju potrošača u odnosu na različite vrste znakova, odnosno činjenicu da će potrošač trodimenzionalne oblike, boje, slogane ili nekonvencionalne žigove teže doživjeti kao žigove, već prije kao ambalažu, marketinške poruke ili slično.

Znakovi koji se sastoje od jednog slova ili brojke; interpunkcijski znakovi

Kod znakova koji se sastoje od jednog slova prikazanog standardnim znakovima potrebno je utvrditi da li takvi znakovi mogu služiti za razlikovanje određenih proizvoda i usluga (potvrđeno u presudi ECJ-a u predmetu 'α', C-265/09 P). Pri procjeni se mora posebno u obzir uzeti moguće značenje slova u odnosu na proizvode i/ili usluge za koje se traži zaštita zbog kojeg bi znak mogao biti opisan. Npr. znak koji se sastoji od slova S, M ili L Zavod će odbiti za odjeću jer se time označava veličina odjeće odnosno odbit će slovo L za autoškolu. Navedeno se primjenjuje i u odnosu na znakove koji se sastoje od jednog broja, npr. br. 7 bi u odnosu na obuću bio nerazlikovan jer može označavati veličinu.

Interpunkcijski znakovi kao što su *točka*, *zarez*, *upitnik*, itd. nemaju nikakav razlikovni karakter odnosno potrošači ih neće percipirati kao oznaku komercijalnog podrijetla određenih proizvoda i usluga. Razlikovnost se može postići dodatnim razlikovnim elementima, figurativnim ili verbalnim.

Nerazlikovni znakovi:

L.

(za usluge autoškole)

**Razlikovni znakovi:**

(u odnosu na odjeću iz razreda 25)



Kombinacija dva ili više slova/brojki

Znak koji se sastoji od kombinacije dva ili više slova i/ili brojki može imati razlikovni karakter, odnosno ispitat će se kao i svaki drugi znak u odnosu na prijavljene proizvode i/ili usluge. Zavod će odbiti znak ako predstavlja uobičajenu kraticu ili ima neko drugo opisno značenje (označava vrijeme, mjere itd.) u odnosu na prijavljene proizvode i/ili usluge. Pri tom je bitno i da li je specijalizirana javnost prepoznaje. Nije nužno da je kratica poznata široj javnosti. Ako kratica ima nekoliko značenja, od kojih je barem jedno značenje nerazlikovno u odnosu na prijavljene proizvode i/ili usluge, Zavod će znak odbiti.

Kao i u slučaju nerazlikovnog jednog slova ili brojke, razlikovni karakter može se postići dodavanjem figurativnih elemenata. Dostatnost ovih elemenata za postizanje razlikovnog karaktera ispitivač će procijeniti za svaki pojedini slučaj.

Nerazlikovni znakovi:

24

Znak 24 nerazlikovan je u odnosu na usluge jer je opisan: označava vrijeme pružanja usluga (usluge se pružaju 24 sata dnevno).

TDI

Znak TDI je kratica za Turbo Diesel Intercooler. Znak nije prihvatljiv u odnosu na automobile.

Razlikovni znak:

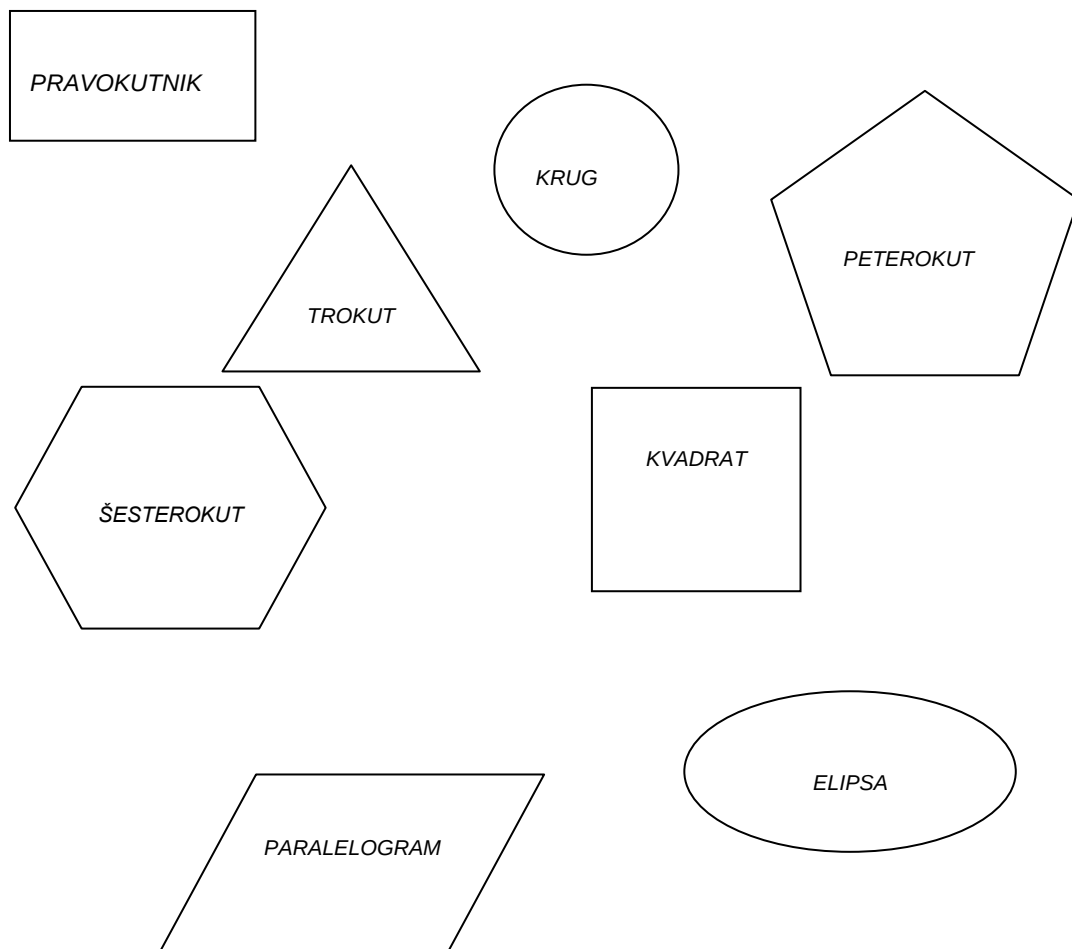
ABC

Niz od tri slova ABC u odnosu na proizvode iz razreda 2 (boje, lakovi i glazure; zaštite od hrđe te od propadanja i truljenja drva; tvari za bojanje; nagrizajuće tvari; prirodne sirove smole; metali u listovima i u prahu za slikare, dekoratere, tiskare i umjetnike) ima razlikovni karakter. Podaci nemaju posebno značenje u odnosu na navedeni razred.

Jednostavni geometrijski oblici

Zavod će odbiti zbog nerazlikovnosti jednostavne geometrijske oblike kao što su kružnica, kvadrat, pravokutnik, trokut, posebice ukoliko se navedeni oblici koriste kao okviri, jer ih potrošač zbog njihove jednostavnosti neće moći doživjeti kao žig. Prilikom ispitivanja znakova koji se sastoje od ovakvih oblika, ispitivač će uzeti u obzir korištenje ostalih figurativnih elemenata, korištenje boja, odnosno opći dojam ovakvog znaka u smislu obavljanja funkcije žiga.

Jednostavni geometrijski oblici (lista nije konačna):



Slogani

Pri ispitivanju razlikovnog karaktera slogana ispitivač će uzeti u obzir činjenicu da će prosječni potrošač slogane doživjeti prvenstveno kao marketinšku poruku, a ne kao indikator podrijetla proizvoda odnosno kao žig (prema presudi ECJ-a u predmetu 'Das Prinzip der Bequemlichkeit', C-64/02). Ispitivač će utvrditi da li slogan ima prvenstveno marketinšku funkciju, opisuje politiku proizvođača, u smislu slogana koji naglašava i hvali kvalitetu ili druge posebne karakteristike proizvoda i/ili usluga, odnosno da li ih opisuje. Takve će slogane Zavod odbiti. Uobičajeni, banalni, i slogani koji direktno opisuju karakteristike proizvoda ili usluga nisu razlikovni te će biti odbijeni. Ispitivač će utvrditi da li je korištenjem raznih lingvističkih i stilskih tehnika (neuobičajena sintaksa, aliteracija, rima, paradoksi, igra riječi) postignuta razlikovnost znaka.

Slogan koji sam po sebi nije razlikovan Zavod će smatrati razlikovnim ukoliko sadrži element koji je sam za sebe razlikovan. To može biti naziv proizvoda, logo proizvođača, sadržani kao dio slogana.

Primjeri:**JEDNO MJESTO, BROJNE MOGUĆNOSTI**

Navedeni slogan predstavlja uobičajenu marketinšku poruku te ga potrošač neće percipirati kao žig. Ovaj slogan stoga je nerazlikovan te ga je Zavod odbio.

POVJERENJE POVEZUJE

Slogan koji predstavlja banalnu marketinšku poruku i u odnosu na financijske usluge je nerazlikovan.

MORE OKUSA, U OKUSU MORA

Neuobičajenom sintaksom i igrom riječi ovaj znak dovoljno se odmaknuo od marketinške funkcije. Ovakav znak je razlikovan u odnosu na hranu (znak registriran pri Zavodu).

Znakovi koji sadrže gramatičke pogreške u pisanju riječi

Znakove koji sadrže gramatičku pogrešku u pisanju u odnosu na opisni pojam, postignutu zamjenom slova, zamjenom slova znakom, pisanjem skraćenica prema izgovoru Zavod neće smatrati razlikovnim. Navedeno je utvrđeno u već spomenutom predmetu LITE (vidjeti točku

4.2.2). Znak LITE je odbijen na osnovu nerazlikovnosti. Izgovor znaka 'LITE' identičan je izgovoru pojma 'LIGHT' u engleskom jeziku, koji u odnosu na prehrambene proizvode ima opisni karakter (lagana hrana). S obzirom da se zbog ovakve pogreške u pisanju znak ne sastoji 'isključivo' od opisnog pojma, temelj odbijanja neće biti opisnost znaka već nerazlikovnost. Ispitivač će pri utvrđivanju razlikovnog karaktera procijeniti da li je znak neuobičajen, upečatljiv i da li je navedenim elementima postignut odmak od opisnosti znaka.

U slučaju pisanja skraćenica prema izgovoru i pogrešno napisanih riječi, ispitivač će uzeti u obzir i da li je skraćenica uobičajena (kao utjecaj žargona ili slično). Kratice, kao što su XTRA, XPERT su uobičajene te će ih Zavod odbiti kao nerazlikovne. Ukoliko navedeno rezultira neuobičajenim i upečatljivim znakom, Zavod će utvrditi ima li znak dostatni razlikovni karakter.

Složenice

Kod složenica koje se sastoje od opisnih pojmova ispitivač mora utvrditi da li je spajanjem znak u cjelini odstupio od osnovnih opisnih pojmova, odnosno opisnog karaktera. Samom kombinacijom dva opisna pojma u skladu s lingvističkim i gramatičkim pravilima znak u cjelini ostaje nerazlikovan (npr. znak COMPANYLINE, unatoč činjenici da je ovakva složenica izmišljena). Minimalni zahtjevi ovog odstupanja postavljeni su u odluci GC-a, u predmetu 'BABY-DRY', T-163/98). Smatra se da način na koji su spojene riječi DRY i BABY nije uobičajen. Dok bi pojam DRY BABY (kao i dry-baby) bio opisan, smatra se da inverzija riječi i pisanje crticom nije uobičajeno spajanje dva pojma te se ovakva riječ nikada ne bi formirala u govoru. Stoga će Zavod ovakav znak smatrati razlikovnim.

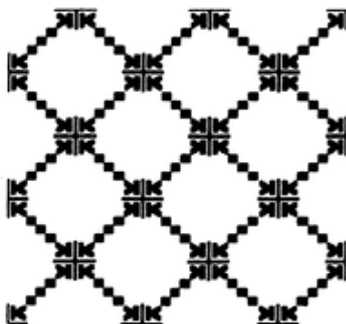
Osobna imena

Osobna imena Zavod će registrirati kao razlikovna, bez obzira na učestalost imena (prema presudi ECJ-a u predmetu 'Nichols', C-404/02) ili na uobičajeno korištenje osobnih imena pri označavanju pojedinih proizvoda ili usluga (npr. u modi). Međutim, ako ispitivač utvrdi da osobno ime istovremeno ima i neko značenje koje je u odnosu na prijavljene proizvode i/ili usluge opisno i nerazlikovno, Zavod će znak odbiti.

Uzorci (kao dekoracija na odjevnim predmetima i sl.)

Znak koji se sastoji od prikaza uzorka u odnosu na određene proizvode npr. iz razreda 25 (odjeća, obuća, pokrivala za glavu) ima dekorativnu svrhu i nije prikladan za razlikovanje proizvoda različitih poduzetnika. Ako ispitivač ustanovi da je u odnosu na prijavljene proizvode glavna svrha upravo dekoracija Zavod će znak odbiti.

Primjer:



Znak koji se sastoji od prikaza uzorka u odnosu na proizvode iz razreda 18 i 25 ima isključivo dekorativnu funkciju te nije razlikovan.

Figurativni znakovi

Kod ispitivanja stiliziranih riječi ili figurativnog znaka opisnog karaktera ispitivač će uzeti u obzir stupanj opisnosti kao i ukupni dojam postignut stilizacijom znaka odnosno figurativnim elementima. Tako će npr. Zavod smatrati nerazlikovnim figurativni prikaz povrća u odnosu na povrće (vidjeti primjer ispod).

Primjer:



Iako je znak figurativan, ima direktan opisni karakter u odnosu na povrće. Ovakav znak je nerazlikovan.



Gore prikazani znak, iako sadrži figurativne elemente, ima izrazito opisni karakter u odnosu na pića te ga Zavod smatra nerazlikovnim.

4.2.2.2 Posebne kategorije znakova

Boje

Pri ispitivanju znakova koji se sastoje od boja, ispitivač će u obzir uzeti činjenicu da potrošač nije navikao boje doživljavati kao žig te da znakovi koji se sastoje od boje kao takve (boje *per se*) ili kombinacije boja zahtijevaju viši stupanj razlikovnosti za registraciju.

Znak koji se sastoji od jedne boje (boja kao takva ili boja *per se*)

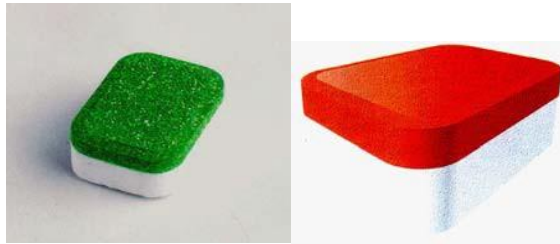
Zavod će odbiti znak koji se sastoji od boje na temelju nerazlikovnosti, osim iznimno. Iznimnim slučajevima Zavod će smatrati posebne i neuobičajene nijanse boja za označavanje određenih proizvoda ili usluga koje nije uobičajeno označavati bojama (prema presudi ECJ-a 'Libertel', C-104/01).

Kombinacije boja

Ispitivač će razlikovni karakter znakova koji se sastoje od kombinacije dvije boje procijeniti za svaki pojedini slučaj u odnosu na proizvode i/ili usluge za koje se traži zaštita žigom.

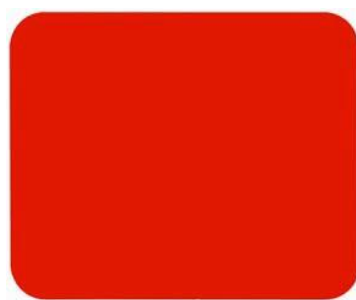
Pri ispitivanju znaka koji se sastoji od kombinacije boja ispitivač će utvrditi udovoljava li grafički prikaz navedenim zahtjevima (vidjeti točku 4.2.1).

Ukoliko se radi o kombinaciji dvije boje od kojih je jedna uobičajena u odnosu na određeni proizvod i/ili uslugu, ispitivač će razlikovni karakter znaka procijeniti na temelju dodatne boje, te će se najčešće primijeniti temelj odbijanja kao kod jedne boje. Npr. bijela boja je prirodna i uobičajena boja tableta za strojno pranje suđa, pri čemu se dodavanjem sloja neke druge boje ne stječe dostatni razlikovni karakter.

Primjer:

Zavod će svaki znak kojim se traži zaštita boje ili kombinacije boja ispitati u skladu s pažljivom analizom proizvoda i usluga za koje se traži zaštita žigom, kao i situacije na tržištu. Znak će biti odbijen ako koja boja:

- predstavlja samo dekorativni element proizvoda ili je u skladu s zahtjevima potrošača (npr. boje za automobile ili odjeću);
- označava samu prirodu proizvoda (npr. plava boja za tintu);
- opisna ili tehnički funkcionalna (npr. boje za električne žice);
- ako je boja iz kombinacije boja uobičajena ili generička u odnosu na proizvode i usluge (npr. crvena za aparate za gašenje požara, žuta za poštanske usluge);
- označava određene karakteristike proizvoda kao što je okus (npr. žuta za okus limuna, zelena za okus jabuke);
- kombinacija boja će biti odbijena ako se može dokazati postojanje takve kombinacije na tržištu, posebno ako je koristi nekoliko poduzetnika (npr. ako možemo dokazati da kombinaciju crvene i žute boje koriste razni poduzetnici na pakiranjima za sokove).

Primjeri:

Kao što je navedeno, boja 'per se' nema minimalni razlikovni karakter, osim u iznimnim slučajevima. Slijedom navedenog Zavod je odbio crvenu boju u odnosu na sve proizvode i usluge.



Isto tako znak koji se sastoji od kombinacije dvije boje, zelene i oker u odnosu na med, Zavod je odbio na temelju nerazlikovnosti. Naime, obje boje iz kombinacije opisne su u odnosu na navedeni proizvod. Zelena boja uobičajena je za označavanje ekološke proizvodnje, dok je oker uobičajena za prikaz meda.

Trodimenzijski oblici

Pri ispitivanju znakova koji se sastoje od trodimenzionalnih oblika, ispitivač će utvrditi za svaki pojedini slučaj da li takav znak može imati funkciju žiga, uzevši u obzir da ovakvi znakovi zahtijevaju veći stupanj razlikovnosti, jer je utvrđeno da potrošači nisu navikli percipirati oblike proizvoda kao žig (prema presudi ECJ-a u spojenim predmetima 'Procter&Gamble', C-468-472/01 P).

Trodimenzijske oblike možemo svrstati u tri kategorije:

- oblici koji nisu povezani sa samim proizvodima/uslugama
- oblici koji predstavljaju oblik proizvoda
- oblici koji predstavljaju pakiranje ili spremnike (*containers*)

Oblici koji nisu povezani sa samim proizvodima i/ili uslugama imaju razlikovni karakter (npr. znak na Mercedesu)

Kod ispitivanja **oblika koji predstavljaju oblik proizvoda** ispitivač mora uzeti u obzir gore navedene upute te u skladu s time pristupiti utvrđivanju razlikovnosti prijavljenog znaka.

Ispitivač će prvo utvrditi da li postoji apsolutni razlog iz članka 5. st. 1. t. 5 Zakona, s obzirom da se radi o apsolutnom razlogu za odbijanje kod kojeg je isključena mogućnost dokazivanja stečene razlikovnosti.

Prema navedenom članku, potrebno je utvrditi da li se znak isključivo sastoji od:

- oblika koji proizlazi iz same prirode proizvoda
- oblika koji je potreban za postizanje nekog tehničkog rezultata
- ili oblika koji proizvodu daje bitnu vrijednost.

Oblik koji proizlazi iz prirode proizvoda

Pri ispitivanju da li oblik proizlazi iz vrste proizvoda, ispitivač ispituje da li se radi o prirodnom obliku proizvoda ili drugom karakterističnom obliku za neku vrstu proizvoda. Npr. Zavod će odbiti oblik limuna u odnosu na voće, oblik lopte u odnosu na loptu. Radi se o prirodnom obliku proizvoda, pa stoga sok, deterdžent i slično, kao tekućine nemaju prirodni oblik. Oblici njihovih pakiranja (vidjeti u daljnjem tekstu) mogu biti jedino nerazlikovni.

Oblik koji je potreban za postizanje nekog tehničkog rezultata

Za primjenu ovog razloga odbijanja, nije potrebno utvrditi da li se jednak tehnički rezultat može postići i na drugačiji način (prema presudi ECJ-a, 'Philips', C-299/99). Ispitivač mora utvrditi da se bitni (glavni i nužni) dijelovi oblika mogu pripisati isključivo funkcionalnosti i tehničkom rezultatu. Ukoliko se utvrdi navedeno, čak i uz postojanje dodatnih proizvoljnih elemenata koristit će se ovaj razlog kao temelj odbijanja, pri čemu se to ne odnosi na dodavanje elemenata koji su razlikovni sami po sebi.

Oblik koji proizvodu daje bitnu vrijednost

Pri utvrđivanju ovog razloga, ispitivač mora utvrditi da li se radi o oblicima koji imaju isključivo estetsku funkciju, bez ikakvog utjecaja na komercijalnu vrijednost proizvoda. Navedeno će ispitivač procijeniti usporedbom s oblicima konkurentnih proizvoda (prema presudi ECJ-a, 'Philips', C-299/99, vidi iznad).

Osim ispitivanja po gore navedenom apsolutnom razlogu, ispitivač mora utvrditi razlikovni karakter samog trodimenzionalnog oblika. Kao što je već spomenuto (prema gore citiranim presudama), ispitivač će u obzir uzeti da je razlikovni karakter ovakvog znaka teže utvrditi jer je doživljaj relevantne javnosti drugačiji nego u odnosu na verbalni ili figurativni znak (prema presudi suda ECJ-a 'Maglite', C-136/02).

Nastavno na gore navedeno, pri procjeni razlikovnosti Zavod će smatrati da oblik nema minimalni razlikovni karakter ako se sastoji od osnovnog geometrijskog oblika ili kombinacije osnovnih geometrijskih oblika (npr. osnovni geometrijski oblik kod tableta za strojno pranje). Isto tako Zavod će odbiti jednostavne i banalne oblike na temelju nerazlikovnosti.

Prema presudi ECJ-a, 'Maglite', C-136/02 (vidi gore), utvrđeno je da što je veća sličnost oblika koji se ispituje u odnosu na sami oblik proizvoda, veća je vjerojatnost da nije razlikovan. Dakle, ispitivač mora utvrditi da li oblik odstupa od oblika kojeg potrošač očekuje. Osim toga, oblik mora značajno odstupati od normi ili običaja sektora. Ukoliko oblik predstavlja samo varijantu uobičajenog oblika ili varijantu raznih oblika koji postoje, čak i uz izrazitu različitost dizajna, Zavod će znak odbiti.

Dakle, ispitivač mora procijeniti da li je oblik toliko materijalno različit od osnovnog, uobičajenog ili očekivanog oblika da može omogućiti potrošaču da identificira proizvod samo po obliku i ponovi kupnju nakon prethodnog pozitivnog iskustva.

U slučaju da se utvrdi postojanje nekog od razloga iz članka 5. st. 1. t. 5. Zakona ili nerazlikovni karakter, ispitivač mora utvrditi da li ovakav oblik sadrži vidljivi element koji je razlikovan sam po sebi (verbalni ili figurativni). U ovom slučaju oblik postiže dostatan razlikovni karakter te će Zavod registrirati ovakav znak.

Pri ispitivanju razlikovnosti **pakiranja/spremnika** ispitivač također mora utvrditi da li je trodimenzionalni znak koji predstavlja pakiranje/spremnike materijalno različit od kombinacije osnovnih i uobičajenih elemenata te da li je neobičan (upadljiv). Osim navedenoga, ispitivač će u obzir uzeti funkcionalni karakter elemenata.

Procjenu razlikovnosti ispitivač provodi u odnosu na određeno tržište. Ispitivač će u obzir uzeti činjenicu da je npr. na tržištu parfema uobičajeno razlikovanje proizvoda upravo po bočicama parfema, dok je kod sredstva za čišćenje percepcija pakiranja kao žiga puno teža. Pri ocjeni razlikovnosti, vezano za proizvode upakirane u ambalažu, ispitivač će u obzir uzeti i trenutak kupnje proizvoda.

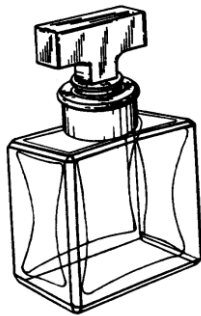
Kao i kod oblika proizvoda, u slučaju postojanja vidljivog elementa koji je razlikovan sam po sebi, znak koji se sastoji od prikaza standardnog pakiranja Zavod će smatrati razlikovnim.

Ukoliko je sporno radi li se o obliku proizvoda ili pakiranju Zavod će znak odbiti na temelju nerazlikovnosti, a ne na temelju ovog apsolutnog razloga.

Primjeri:



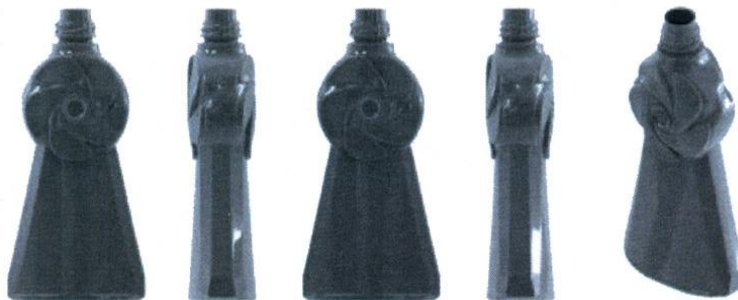
Prikazana dva znaka – boce, standardne su vrste spremnika. Kao što je napomenuto, pri ispitivanju je u obzir uzeta činjenica da će potrošači kod proizvoda za čišćenje teže doživjeti spremnik kao žig. Primjenom zelene i crvene (u oba slučaja) boje kao jedinog razlikovnog elementa nije postignut dostatni razlikovni karakter te je Zavod odbio ove znakove. Ispitivač je uzeo u obzir da je boja uobičajena na ambalaži, a dodatno je i opisna (npr. zelena kao ekološka, od jabuke itd).



Iako je u segmentu tržišta za parfeme uobičajeno prepoznavanje proizvoda po obliku bočice, ovakav jednostavan oblik nije dostatan razlikovan (odbijeno pri OHIM-u).



Prikazani oblik boce uobičajen je na tržištu za alkoholna i bezalkoholna pića te ovakav oblik nije razlikovan. Razlikovnost znaka može se postići dodavanjem elementa koji je razlikovan sam po sebi, npr. ukoliko bi ovakva boca sadržavala razlikovnu etiketu smatralo bi se da oblik ima dostatan razlikovni karakter.



Ovakav oblik sa stiliziranim izbočenim kružnim oblikom na gornjem dijelu boce, koji nema funkcionalni karakter, u odnosu na proizvode iz razreda 3 (preparati za bijeljenje, proizvodi za čišćenje itd.) nije uobičajen, odnosno navedeni oblik mu daje dostatan razlikovni karakter.

4.2.3 Opisnost znaka (čl. 5. st. 1. t. 3. Zakona)

Znak se ne može registrirati ako se sastoji **isključivo** od oznaka ili podataka koji u trgovini **moгу** služiti za označavanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnoga podrijetla ili vremena proizvodnje proizvoda ili korištenja usluga ili za označavanje drugih karakteristika proizvoda.

Ovaj članak primijenit će se kada se znak sastoji isključivo od podataka koji opisuju prijavljene proizvode/usluge odnosno kada opisuju osnovne karakteristike tih proizvoda.

Kao što je ranije spomenuto, znak koji je opisan ujedno je i nerazlikovan, odnosno temelj odbijanja će pored članka 5. st. 1. t. 3. Zakona biti i nerazlikovni karakter znaka iz članka 5. st. 1. t. 2. Zakona. Međutim, ako znak pored opisnog pojma sadrži i određene dodatne elemente neće biti opisan, no ispitivač može utvrditi da mu ti dodatni elementi ne daju dostatnu razlikovnost te je znak nerazlikovan i kao takav bit će odbijen.

Pojam 'isključivo' odnosi se na dodatne razlikovne elemente koje znak može sadržavati, a ne na jedino značenje znaka. Npr. složenica Doublemint u odnosu na gume za žvakanje može imati više značenja, može značiti gume za žvakanje s pojačanim okusom pepermintia ili s dva različita okusa pepermintia. Ispitivač mora utvrditi da je barem jedno od mogućih značenja u odnosu na proizvode i usluge opisno. U tom slučaju znak će biti odbijen. Navedeno je utvrđeno presudom ECJ-a, 'Doublemint', C-191/01 P).

Ispitivač ne mora dokazati da je ovakav opisni znak već u upotrebi, već se ovaj apsolutni razlog primjenjuje pod pretpostavkom da bi znak mogao biti korišten vezano uz prijavljene proizvode ili usluge. To proizlazi i iz dijela odredbe "može služiti" (prema presudi ECJ-a u predmetu 'Doublemint', C-191/01 P, vidi gore).

Ispitivač neće kao relevantnu uzeti u obzir činjenicu o postojanju sinonima ili drugih, možda i uobičajenijih načina izražavanja opisnog značenja. (prema presudi ECJ-a u predmetu 'Biomild', C-265/00).

Ispitivač ne mora dokazati da postoji niti da će u budućnosti postojati potreba ili stvarni interes za korištenjem ovakvog opisnog pojma (prema presudama ECJ-a, 'Chiemsee', C-108/97 i C-109/97 i 'Postkantoor', C-363/99). Osim navedenoga, ispitivač ne mora utvrditi da li je proizvođač jedini proizvođač proizvoda i usluga u odnosu na koje je znak opisan, no u ovom slučaju će postojati mogućnost dokazivanja stečene razlikovnosti.

Kako bi se primijenila opisnost kao razlog odbijanja opisni pojam mora utjecati na odluku potrošača da kupi proizvod. Znakove koji evociraju neku od karakteristika proizvoda i/ili usluga i to karakteristiku koja ne utječe na izbor potrošača pri kupnji Zavod neće odbiti na temelju opisnog karaktera (npr. *Poisson* za parfeme).

4.2.3.1 Ispitivanje opisnog karaktera u odnosu na neke kategorije znakova

Složenice

Ako se složenica sastoji od kombinacije elemenata koji samostalno opisuju karakteristike proizvoda i usluga, Zavod će smatrati da znak u cijelosti ima opisni karakter u odnosu na te karakteristike. Ispitivač će pri tome smatrati da kombinacija takvih elemenata bez neuobičajene varijacije sintakse ili novog značenja rezultira opisnim karakterom znaka. Isto se primjenjuje i u slučaju neologizama koji se sastoje od elemenata koji su pojedinačno opisni, osim u slučaju uvođenja neobičnog načina kombinacije koja će rezultirati pojmom koji je 'više nego zbroj dijelova' (prema presudi ECJ-a, 'Biomild', C-265/00). U slučaju znaka BIOMILD, znak je odbijen u odnosu na jogurt jer ga opisuje kao biološki (bio) i blagi (mild). U ovoj kategoriji, Zavod će nerazlikovnim smatrati i razne prefikse i sufikse koji načelno opisuju pojam koji slijedi, kao što su BIO, ECO, EURO.

Kao što je spomenuto, ispitivač će utvrditi da li je uvođenjem neobičnog načina kombinacije

pojedinih elemenata (koja odstupa od lingvističkih i gramatičkih pravila) postignut razlikovni karakter znaka. Minimalni zahtjevi u tom smislu postavljeni su odlukom GC-a u predmetu BABY-DRY, T-163/98) (vidjeti točku 4.2.2.1).

Pri ispitivanju složenica ispitivač mora utvrditi postojanje uobičajenog i očiglednog razumijevanja pojma. Ispitivač ne mora utvrditi da je pojam u uporabi u rječnicima, već da je izmišljeni pojam opisnog karaktera složen u skladu s gramatičkim pravilima. Navedeno je utvrđeno presudom u predmetu 'Doublemint', C-191/01 P, te u presudama ECJ-a, 'Postkantoor', C-363/99 i 'Universaltelefonbuch', C-326/01. Znak 'Postkantoor' (poštanski ured) smatra se opisnim za usluge marketinga, osiguranja i gradnje, jer iako trenutno nije opisan u odnosu na navedene usluge ne može se isključiti mogućnost da će se u budućnosti te usluge pružati u poštanskom uredu.

U slučaju znaka 'Universaltelefonbuch' (univerzalni imenik), iako riječ kao takva ne postoji, bitno je uzeti u obzir razumnost predviđanja da će u budućnosti relevantna javnost povezati znak s karakteristikama proizvoda.

Primjer:

PLINOBROD

Kratice

Pri ispitivanju kratica nije dostatno dokazati da se ona sastoji od termina koji su opisni, već ispitivač mora utvrditi da je korištenje kratice uobičajeno ili da je relevantni krug specijalista razumije. Ukoliko je kratica prihvaćena u relevantnom krugu, ispitivač ne mora utvrditi da postoji njeno razumijevanje od strane široke javnosti.

Ako ispitivač ne može utvrditi stvarnu, a ne samo pretpostavljenu, opisnu funkciju kratice, ili ako postoji velik broj mogućih značenja koja se ne mogu direktno povezati s kraticom, Zavod će znak registrirati.

Pogrešno napisane riječi

Smatra se da pogrešno napisane riječi imaju određeni razlikovni element te stoga i u slučaju da ispitivač utvrdi opisni karakter ovakav znak Zavod neće odbiti na temelju ovog apsolutnog razloga, već na temelju apsolutnog razloga nerazlikovnosti (vidjeti točku 4.2.2.1).

Primjer:

Coffe2go

Figurativni znakovi

Figurativne znakove kod kojih je opisnom verbalnom pojmu dodan figurativni element koji svojom figuracijom (izgledom) ne prevladava opisnost verbalnog dijela, Zavod neće odbiti na temelju apsolutnog razloga opisnosti, već na temelju nedostatne razlikovnosti, osim ako se radi o zanemarivom ili gotovo nevidljivom elementu (vidjeti točku 4.2.2.1).

Primjer:



Isključivo opisni figurativni znak smatrat će se opisnim te će biti odbijen na temelju apsolutnog razloga opisnosti (npr. slika zrnca kave za kavu). Figurativni znak kao što je slika kave, koji sadržava i riječ kava, također će biti odbijen na temelju opisnog karaktera.

Primjer:



Kava

4.2.3.2 Pojmovi iz odredbe

VRSTA

Ispitivač mora utvrditi da li znak označava same proizvode ili usluge, odnosno tip ili prirodu proizvoda ili usluga (primjerice verbalni znak *Banka* Zavod će odbiti u odnosu na financijske usluge, figurativni prikaz kruha bit će odbijen za kruh).

KVALITETA

Termine kojima se ističe kvaliteta proizvoda ili usluga - npr. izvrsno, super, ideal, ultra, najbolje, Zavod neće registrirati u odnosu na sve proizvode ili usluge, osim ako znak koji sadrži ovakve riječi nije razlikovan temeljem nekog dodatnog verbalnog ili figurativnog elementa. Kod složenica, ispitivač će procijeniti da li znak u cjelini odstupa od opisa kvalitete. Npr. složenica 'ULTRAPLUS' nema opisni karakter. U kombinaciji riječi ULTRA i PLUS nemaju nikakvo značenje, takva složenica ne ističe karakteristike niti kvalitetu proizvoda.

KOLIČINA

Ispitivač mora utvrditi da li se znak sastoji isključivo od oznaka količina uobičajenih u prodaji proizvoda, npr. jedna litra za pića, 100 (grama) za čokolade, itd. U odnosu na ovakve znakove Zavod će relevantnima za odbijanje smatrati samo oznake odnosno mjere koje se stvarno koriste u trgovini, a ne i mjere za koje se pretpostavlja da bi mogle označavati količinu.

NAMJENA

Ispitivanje mora biti provedeno u odnosu na podatke koji opisuju funkciju korištenja određenog proizvoda ili usluge. Sukladno mišljenju iz predmeta 'New Born Baby', C-498/01 navedeni pojam u odnosu na igračke nema direktni opisni karakter. Ovakav znak je, međutim, direktno opisan u odnosu na namjenu proizvoda (namjenom igračke smatra se činjenica da igračka može predstavljati novorođenu bebu), a time i u odnosu na igračke. Zavod će pojam koji opisuje proizvode također smatrati opisnim i za prateće proizvode koji opisuju njihovu namjenu. Znak 'New born baby' opisan je i u odnosu na dodatke igračkama (npr. odjeća i obuća za lutku) te će biti odbijen u odnosu na navedene proizvode.

VRIJEDNOST

Kod ispitivanja da li se znak sastoji od podataka koji označavaju vrijednost ispitivač procjenjuje vrijednost kao cijenu ili vrijednost proizvoda koja proizlazi iz nekih drugih karakteristika proizvoda. To su pojmovi kao što su 'extra', 'top', 'najjeftiniji', 'više za vaš novac', 'premium' itd. Znakove koji se sastoje od ovih pojmova samih za sebe ili u kombinaciji s drugim direktno opisnim pojmovima Zavod će odbiti.

ZEMLJOPISNO PODRIJETLO

Zavod će zemljopisne pojmove smatrati opisnima samo ako se u relevantnom dijelu javnosti povezuju sa proizvodima ili uslugama za koje se traži zaštita ili bi u budućnosti mogli biti korišteni kao oznaka zemljopisnog podrijetla za te proizvode i/ili usluge (prema presudi ECJ-a u spojenim predmetima 'Chiemsee', C-108/97 i C-109/97).

Pri ispitivanju opisnosti po ovom kriteriju ispitivač će utvrditi da li trenutno postoji veza zemljopisnog pojma i proizvoda ili usluga, odnosno procijeniti da li će ovakva veza moguće nastati u budućnosti. Pri tome ispitivač treba procijeniti da li je razumno očekivati da će javnost taj zemljopisni pojam doživjeti kao zemljopisno podrijetlo proizvoda i/ili usluga. Posebno će uzeti u obzir poznatost zemljopisnog pojma (smatra se da mala mjesta ili sela nisu poznata) u relevantnom dijelu javnosti, karakteristike tog područja kao i proizvoda i/ili usluge. Ako je zemljopisni pojam samo sugestivan ili fantastičan pojam, Zavod ga neće odbiti po ovom kriteriju. Npr. u slučaju čokolade MARS, nije razumno da će javnost ovaj pojam doživjeti kao zemljopisno podrijetlo. Isto tako npr. Sjeverni pol u odnosu na sladolede neće označavati zemljopisno podrijetlo.

Pri procjeni da li će javnost zemljopisni pojam povezati kao zemljopisno podrijetlo za proizvode ili usluge nije bitna reputacija pojma, već upravo činjenica da li će javnost stvoriti vezu zemljopisnog pojma i proizvoda i/ili usluga. Znakove kao što su Vode Kalnika ili Krčki sir, Zavod smatra opisnima te će navedeni znakovi biti odbijeni.

VRIJEME PROIZVODNJE PROIZVODA ILI KORIŠTENJA USLUGA

Znakovi koji se sastoje od podataka koji mogu označavati vrijeme pružanja usluga (npr. večernje vijesti, 24, 24/7) ili pak vrijeme proizvodnje određenih proizvoda Zavod će odbiti prema ovom apsolutnom razlogu.

DRUGE KARAKTERISTIKE PROIZVODA (ili usluga)

Lista karakteristika navedena u članku nije konačna. Znak koji se sastoji od podataka koji označavaju bilo koju drugu bitnu karakteristiku proizvoda ili usluge Zavod će odbiti na temelju ove odredbe. To može biti definicija ciljne skupine, tehničke karakteristike proizvoda koje se ne mogu svrstati u navedeno (npr. 'Bezolovni' za benzin itd).

4.2.4 Generičnost znaka (čl. 5. st. 1. t. 4. Zakona)

Zavod neće registrirati znak kao žig ako se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi.

Pojam 'isključivo' odnosi se na dodatne razlikovne elemente koje znak može sadržavati. Ukoliko ispitivač utvrdi da u znaku koji sadrži dodatne razlikovne elemente dominira generički pojam te da znak u cijelosti nema dostatan razlikovni karakter, znak će biti odbijen na temelju apsolutnog razloga nerazlikovnosti.

Generičkim pojmovima smatrat će se pojmovi kojima su trgovci ili javnost pridodali određeno značenje koje oni prvotno i u jezičnom smislu nisu imali. Takvim znakovima smatrat će se verbalni znakovi kao što su npr. NET za mrežu, slovo L za vozačku školu, ali i figurativni kao što su zvjezdice u odnosu na hotelijerske usluge. Ispitivač će u obzir uzeti i izraze iz stranih jezika koji se u izvornom obliku upotrebljavaju posebno kod novih tehnologija.

Pri ispitivanju prema ovom apsolutnom razlogu, ispitivač mora utvrditi da se radi o pojmu koji je generičan upravo u odnosu na proizvode i/ili usluge za koje se traži zaštita.

Za razliku od opisnosti kod koje je dovoljno utvrditi da se pojam može koristiti u trgovini, kod utvrđivanja generičnosti znaka, ispitivač mora utvrditi da je pojam u stvarnoj upotrebi u trgovini u odnosu na prijavljene proizvode i/ili usluge.

U procjeni generičnosti, ispitivač će u obzir uzeti trgovačku praksu u odnosu na krajnjeg potrošača, pogotovo kad se radi o proizvodima opće uporabe kao što su hrana ili pića. Ukoliko se radi o proizvodima na čiji izbor krajnji potrošač nema utjecaja, ispitivač će u obzir uzeti trgovačku praksu posrednika.

Kod znaka kod kojeg ispitivač utvrdi da se sastoji isključivo od generičkog pojma, neće se u obzir uzimati opisni karakter. Znak koji će Zavod odbiti na temelju apsolutnog razloga generičnosti, ne može istovremeno biti odbijen i na temelju apsolutnog razloga opisnosti (prema presudi ECJ-a u predmetu 'BRAVO', C-517/99).

4.2.5 Javni interes i moralna načela (čl. 5. st. 1. t. 6. Zakona)

Zavod neće registrirati znak ako je protivan javnom interesu ili prihvaćenim moralnim načelima. Pri ispitivanju ovog apsolutnog razloga ispitivač će utvrditi da li se radi o znakovima koji sadrže uvredljive riječi ili slike, kao što su psovke, rasistički konotirani ili blasfemični znakovi odnosno

znakovima koji potiču na konzumaciju i promoviranje droge ili pozivaju na kriminalne radnje. Ispitivač će u obzir uzeti je li značenje ovakvog znaka direktno i jasno izraženo te direktno krši temeljne norme društva. Znakove 'lošeg ukusa' koji ne vrijeđaju javnost Zavod neće odbiti.

Ispitivač će u obzir uzeti znak kao takav, a ne ponašanje prijavitelja odnosno način na koji će ga on koristiti. Iz tog razloga neće se odbiti prijava žiga u zloj vjeri, znak podnositelja koji nije registriran za tu djelatnost ili koristi kao dio znaka npr. BIO, a ne radi se o biološkom proizvodu.

Imena vođa država i vjerskih poglavara bit će odbijena ako ispitivač utvrdi da je korištenje u sukobu s društvenim normama.

Pri ocjeni da li je neki znak protivan javnom interesu ili prihvaćenim moralnim načelima, ispitivač će u obzir uzeti promjenjivost ovih kriterija, u vezi s promjenama svijesti javnosti o tome što je moralno.

4.2.6 Zabluda (čl. 5. st. 1. t. 7. Zakona)

Znak ne može biti registriran kao žig ako može javnost dovesti u zabludu, primjerice u odnosu na vrstu, kakvoću ili zemljopisno podrijetlo proizvoda ili usluga.

Pri utvrđivanju ovog apsolutnog razloga za odbijanje ispitivač ne mora utvrditi da se znak sastoji 'isključivo' od pojmova koji mogu dovesti u zabludu. Znak koji uz ovakav pojam sadrži i dodatne razlikovne elemente, Zavod će odbiti na temelju ovog apsolutnog razloga.

Ispitivač mora utvrditi da li se radi o realnoj zabludi koja je relevantna za kupnju odnosno da li će potrošač očekivati određenu karakteristiku proizvoda koja je odlučna za njegovu odluku o kupnji, a proizvod i/ili usluga je nemaju iz čega proizlazi potrošačeva zabluda. Npr. ukoliko iz znaka proizlazi da se proizvod sastoji od nekog određenog materijala što će bitno utjecati na kvalitetu proizvoda i na odluku o kupnji proizvođača, a proizvod nije od navedenog materijala.

Ispitivač će zabludu ocjenjivati u odnosu na prijavljeni popis proizvoda i/ili usluga. Ne postoji mogućnost zablude kod znaka APPLE u odnosu na kompjutere, ali u odnosu na potrošače nekog drugog voća, zabluda će postojati u odnosu na vrstu proizvoda.

Zavod će dopustiti registraciju znakova koja se odnosi na širi popis proizvoda i/ili usluga ako ne postoji realna mogućnost zablude. Tako će npr. Zavod registrirati figurativni znak 'kava' i za proizvode iz razreda 30 kao što su sol, ocat, riža, jer ne postoji realna mogućnost zablude potrošača.

Kod znakova koji se sastoje od oznake zemljopisnog podrijetla, same za sebe ili u kombinaciji s nekim opisnim pojmom, ispitivač će utvrditi da li postoji realna mogućnost da će potrošač odluku o kupnji temeljiti na vezi između zemljopisnog podrijetla kao bitne karakteristike i proizvoda/usluge za koje se traži zaštita. Ukoliko se radi o proizvodima koji nisu s tog zemljopisnog područja, smatrat će se da postoji zabluda te će znak biti odbijen.

Također, znakovi koji su samo sugestivni u odnosu na određene proizvode i/ili usluge te ne postoji realna mogućnost zablude, bit će registrirani. Tako znak 'Metal Jacket' (registriran pri OHIM-u) neće dovesti u zabludu u odnosu na jakne od tekstila.

4.2.7 Članak 6.ter. Pariške konvencije (čl. 5. st. 1. t. 8. Zakona)

Neće se registrirati znakovi koji nemaju odobrenje nadležnih tijela i koji moraju biti odbijeni prema članku 6.ter. Pariške konvencije. Sukladno navedenom članku Zavod će odbiti registraciju znaka koji sadrži grbove, zastave ili druge državne ambleme, službene znakove i oznake kontrole ili garancija kao i sve njihove imitacije u heraldičkom smislu.

Ovakve znakove Zavod će odbiti neovisno o proizvodima i/ili uslugama za koje se traži zaštita.

Pri ispitivanju ovog apsolutnog razloga, ispitivač će uzeti u obzir da su zastave zaštićene same po sebi, dok će za ostale simbole koji podliježu zaštiti prema članku 6.ter. konzultirati bazu podataka zaštićenih simbola pri WIPO-u. Ispitivanje će se izvršiti u smislu heraldičkog opisa odnosno Zavod će odbiti samo one znakove koji su gotovo identični zaštićenom znaku.

4.2.8 Oznake zemljopisnog podrijetla za vina i jaka alkoholna pića (čl. 5. st. 1. t. 9. Zakona)

Zavod neće registrirati znakove za vina koji sadržavaju ili se sastoje od zemljopisnih oznaka koje služe za označavanje vina i znakove za jaka alkoholna pića koji sadržavaju ili se sastoje od zemljopisnih oznaka koje služe za označavanje jakih alkoholnih pića, u odnosu na vina ili jaka alkoholna pića koja nisu toga zemljopisnog podrijetla.

Za odbijanje prema ovom apsolutnom razlogu nije potrebno utvrditi da se znak sastoji isključivo od oznake zemljopisnog podrijetla, već može sadržavati dodatne razlikovne elemente.

Pri ispitivanju ovog razloga ispitivač će utvrditi radi li se o nacionalnim oznakama zemljopisnog podrijetla za vina ili jaka alkoholna pića zaštićenima pri Ministarstvu poljoprivrede, konzultiranjem sljedećih propisa:

Vina

- Lista zemljopisnih oznaka (NN br. 6/2004, 11/2008)
- Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze (NN br. 74/2012, 80/2012-ispravak, 48/2013)

Jaka alkoholna pića

- Pravilnik o jakim alkoholnim pićima (NN br. 61/2009, 141/2009, 86/2011, 104/2011, 118/2012)

Od 1.srpnja 2013. godine odnosno od datuma prijama RH u članstvo Europske unije provjeravaju se i liste zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla za vina (baza podataka "e-bacchus") i jaka alkoholna pića Europske unije (baza podataka "e-spirits").

U slučaju da prijavljeni znak sadrži zaštićenu zemljopisnu oznaku, proizvodi za koje se traži registracija moraju biti ograničeni na područje na koje se odnosi takva zemljopisna oznaka. Npr. ako znak sadrži zemljopisnu oznaku Plešivica, a prijavljeni proizvodi su *vina* iz razreda 33 Nicanske klasifikacije, podnositelj mora ograničiti prijavljene proizvode na *vina vinogorja Plešivica*. Ako ispitivač u ovakvom slučaju utvrdi da prijavljeni proizvodi (vino ili jako alkoholno piće) nisu ograničeni na područje obuhvaćeno zemljopisnom oznakom, Zavod će preliminarno odbiti prijavu žiga.

4.2.9 Službeni znakovi (čl. 5. st. 1. t. 10. Zakona)

Zavod će odbiti znakove koji sadržavaju naziv ili kraticu, državni grb, amblem, zastavu ili drugi službeni znak Republike Hrvatske ili nekoga njezina dijela te njihovo oponašanje, osim uz odobrenje nadležnoga tijela Republike Hrvatske.

Kao i kod simbola zaštićenih prema 6.ter. ispitivanje službenih znakova provest će se na temelju imitacije u heraldičkom smislu. Ispitivač neće uzeti u obzir detaljan opis grba u smislu Zakonu o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (NN br. 55/90). Pri ispitivanju dakle neće biti bitna činjenica npr. da li je početni kvadratić iz grba crvene ili bijele boje, već samo činjenica da se radi o grbu koji se sastoji od kvadratića crvene i bijele boje, s grbovima pojedinih županija u kruni.

Pri ispitivanju službenih znakova, ispitivač će se ograničiti na službeni naziv, kraticu i ambleme, kako slijedi:

- Republika Hrvatska
- RH

Verbalni ili figurativni znakovi koji sadrže riječi Hrvatska, kraticu HR ili domen .hr, bit će odbijeni ako se utvrdi da ovakav znak dovodi u vezu sa državnim institucijama ili ako su navedene riječi opisne u odnosu na drugi dio znaka, ali u tom posljednjem slučaju temelj odbijanja će biti čl. 5. st. 1. t. 2. i 3. Zakona. Ispitivač će u obzir uzeti i postojanje dodatnih razlikovnih elemenata znaka.

4.2.9.1 Ostali službeni znakovi

Prema gore navedenim kriterijima, Zavod će odbiti i znak Crvenog križa (Zakon o Hrvatskom Crvenom križu NN br. 71/10) te znak koji se sastoji ili u sebi sadrži olimpijski simbol (Nairobijski ugovor o zaštiti olimpijskog simbola iz 1981. („NN –Međunarodni ugovori“ br. 7/04 i 11/04).

4.2.10 Oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla (čl. 5. st. 1. t. 11. Zakona)

Zavod neće registrirati znakove za poljoprivredne i prehrambene proizvode ili nepoljoprivredne proizvode i usluge koji sadržavaju ili se sastoje od oznaka izvornosti ili zemljopisnih oznaka koje su registrirane od nadležnih tijela i služe označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ili označavanju nepoljoprivrednih proizvoda i usluga ako nisu tog zemljopisnog podrijetla.

Za odbijanje prema ovom apsolutnom razlogu ispitivač primjenjuje ista pravila postupanja navedena u toč. 4.2.8.

Provjeravaju se nacionalne liste zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla za poljoprivredne i prehrambene proizvode (oznake registrirane pri Ministarstvu poljoprivrede), kao i lista zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla nepoljoprivrednih proizvoda (oznake registrirane pri Zavodu). Od 1. srpnja 2013. godine provjeravaju se zaštićene oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih prehrambenih proizvoda Europske unije (baza podataka "DOOR").

Ispitivanje prikladnosti znaka za registraciju koji u sebi sadrži zaštićenu oznaku izvornosti ili zemljopisnu oznaku iz ove točke primjenjuje se praksa jednaka onoj navedenoj u točki 4.2.8. za zaštićene oznake za vina i jaka alkoholna pića odnosno proizvodi moraju biti ograničeni na područje na koje se odnosi takva zemljopisna oznaka. Ako ispitivač u ovakvom slučaju utvrdi da prijavljeni proizvodi (prehrambeni ili neprehrambeni proizvodi) nisu ograničeni na područje obuhvaćeno zaštićenom zemljopisnom oznakom ili oznakom izvornosti, Zavod će preliminarno odbiti prijavu žiga.

4.3 Stečena razlikovnost

Znakovima koje je Zavod preliminarno odbio na temelju nerazlikovnosti, opisnosti ili generičnosti (čl. 5. st 1. točke 2., 3. i 4. Zakona), neće biti odbijena registracija ako podnositelj prijave za registraciju žiga dokaže da su stekli razlikovnost. Podnositelj mora dokazati da je znak prije dana podnošenja prijave i slijedom uporabe stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija. Dakle, podnositelj ne mora dokazati samo upotrebu žiga, već da je znak koji bi inače bio odbijen, kroz uporabu postao razlikovan, odnosno da ga dovoljno velik dio relevantne javnosti prepoznaje kao žig i preko njega identificira proizvođača.

Pri ispitivanju dokaza o stečenoj razlikovnosti, ispitivač mora utvrditi da se odnose na prijavljeni znak, a ne znak u **(znatno) izmijenjenom obliku**. Ispitivač će uzeti u obzir da znak ipak može steći razlikovnost kao dio ili u vezi s nekim registriranim žigom. Na navedeno će utjecati i stupanj nerazlikovnosti ili opisnosti znaka za koji se traži zaštita. Prema presudi ECJ-a u predmetu 'Have a break', C-353/03, utvrđeno je da je znak 'Have a break', stekao razlikovnost u okviru upotrebe kao dio slogana 'Have a break, have Kit-Kat'. Ovo je posebno bitno kod figurativnih znakova. Neće biti prihvatljivi dokazi koji se odnose na znak koji je sličan prijavljenom znaku, ali je razlikovan sam po sebi.

Dokaze o stečenoj razlikovnosti ispitivač će procijeniti u odnosu na prijavljene proizvode i/ili usluge. Dakle, iz podnesenih dokaza mora biti vidljivo da se radi upravo o proizvodima i/ili uslugama za koje je zatražena registracija (npr. ako je prijava podnesena u odnosu na 'meso', neće se smatrati relevantnima dokazi koji se odnose na 'hranu' općenito, posebno kod podataka o prodaji i udjelu na tržištu). Osim toga, iz dokaza mora biti vidljiva veza između proizvođača i proizvoda i/ili usluga kako bi ispitivač mogao utvrditi da će potrošač žig biti u stanju procijeniti upravo kao znak određenog proizvođača, odnosno povezati prijavljene proizvode i/ili usluge s dotičnim proizvođačem.

Ispitivač će dokaze ocjenjivati u odnosu na relevantnu javnost - kojoj je znak namijenjen, što se veže prvenstveno uz popis proizvoda i/ili usluga za koje se traži zaštita. Ako po prirodi proizvodi ili usluge nisu namijenjeni specijalistima ili ograničenom krugu potrošača, smatrat će se da su namijenjeni općoj javnosti. Npr. smatra se da su proizvodi iz razreda 1 uobičajeno namijenjeni za trgovinu, dok su proizvodi kao što je hrana namijenjeni općoj javnosti.

Podneseni dokazi moraju biti vezani uz mjesto, vrijeme, opseg i prirodu korištenja proizvoda i/ili usluga. Od posebne važnosti smatrat će se opseg korištenja i vremenski period korištenja. Iz dokaza mora biti vidljiv početak upotrebe (osim u slučaju da je upotreba započela puno ranije od datuma podnošenja). Osim toga dokazi moraju dokazati da je upotreba kontinuirana. Dokaze koji se odnose na period nakon podnošenja prijave Zavod će prihvatiti samo ako oni dokazuju da je razlikovnost postojala do tog datuma. Ovakve dokaze Zavod će smatrati manje relevantnim, posebno uzimajući vremensku razliku između datuma podnošenja i datuma na koji se odnose dokazi.

Dokazi:

Podnositeljeva je obaveza odlučiti o prirodi dokaza koje će podnijeti Zavodu. Pri tome podnositelj mora voditi računa da svi dokazi trebaju nositi i datum koji je bitan za utvrđivanje njihove valjanosti. Pored navedenoga, relevantni će biti samo dokazi koji se odnose na područje Republike Hrvatske. Dokazi se moraju odnositi na cijelo područje Republike Hrvatske (npr. ne samo na područje grada Zagreba). Neiscrpna lista dokaza koju će Zavod uzeti u obzir obuhvaća:

- istraživanja tržišta i ankete
- izjave struke
- dokaze o zastupljenosti u medijima i intenzitet promidžbe znaka (katalozi, oglasi, članci, brošure, priznanja i nagrade)
- podaci o prodaji i udjelu na tržištu

Istraživanja tržišta i ankete Zavod će smatrati relevantnim dokazom, ako su provedena relevantna, a ne sugestivna pitanja, koja se odnose na datum prije podnošenja prijave te ako su provedena na propisno odabranom uzorku potrošača. Ispitivač će posebno u obzir uzeti da li su ovakva istraživanja provedena od strane neovisnih i priznatih institucija.

Izjave struke Zavod će prihvatiti kao dokaz o stečenoj razlikovnosti, uzimajući u obzir da će izjave od strane distributera i dobavljača imati manji značaj. Veći značaj u dokazivanju imat će izjave koje su dale neovisne strukovne organizacije, udruge potrošača i konkurenti.

Ispitivač će procijeniti relevantnost **promotivnog materijala i ostalih promotivnih aktivnosti**, kao što su katalozi, brošure, članci, dokaze o medijskom oglašavanju, ulaganja u promociju, priznanja i nagrade. Pri ocjeni relevantnosti navedenog ispitivač će u obzir uzeti sve već navedene opće upute vezane uz proizvode/usluge, mjesto i vrijeme na koje se dokazni materijali odnose, opseg korištenja koji proizlazi iz navedenog, relevantnu javnost itd. Internetske stranice mogu također biti dokazi, ali će biti nužno pokazati ih u onom obliku u kojem su postojale prije datuma prijave i dostaviti podatke o njihovoj posjećenosti (bitno je da su potrošači s njima upoznati).

Kod procjene podataka o **prodaji i udjelu na tržištu**, ispitivač će u obzir uzeti isključivo dokaze koji se odnose na proizvode i/ili usluge za koje je zatražena registracija. Računi sami za sebe neće biti prihvaćeni kao dokaz stečene razlikovnosti jer dokazuju samo prisutnost na tržištu, no mogu pratiti podatke o udjelu na tržištu. Iz dokaza mora biti vidljiva veličina relevantnog tržišta kao i početak upotrebe. Što je veći opseg upotrebe Zavod će takav dokaz smatrati važnijim.

4.4 Postupak

Ako ispitivač utvrdi temelje za odbijanje znaka prema nekom od apsolutnih razloga, u odnosu na sve prijavljene proizvode ili usluge ili na dio, Zavod će preliminarno odbiti prijavu (djelomično ili u potpunosti) i pozvati podnositelja da se na navedeno očituje u roku od 60 dana. Ovaj rok se po zahtjevu podnositelja može produžiti za najviše 60 dana.

Zavod će u obzir uzeti samo dokaze dostavljene u zakonskom roku od 60 dana, odnosno, u slučaju zahtjeva za produljenjem roka, u roku od narednih 60 dana.

Kad podnositelj dostavi očitovanje odnosno dokaze o stečenoj razlikovnosti u zakonskom roku, Zavod će temeljito ispitati navedene dokaze i donijeti konačnu odluku.

Zavod će donijeti rješenje o odbijanju registracije žiga u cijelosti (u odnosu na sve prijavljene proizvode i/ili usluge) ako se podnositelj ne očituje na obavijest o odbijanju registracije žiga u cijelosti u zakonskom roku ili u svom očitovanju ne ospori razloge takvog odbijanja.

Zavod će donijeti djelomično rješenje o odbijanju registracije žiga, ako se u postupku povodom očitovanja na obavijest o odbijanju registracije žiga u cijelosti, utvrdi da znak ne udovoljava uvjetima za registraciju samo u odnosu na dio proizvoda/usluga za koje je zatražena registracija.

Djelomično rješenje o odbijanju registracije žiga donijet će i kada se podnositelj prijave za registraciju žiga ne očituje u propisanom roku na obavijest o djelomičnom odbijanju ili ako se očituje pa u postupku povodom očitovanja na djelomično odbijanje ne ospori razloge takvog odbijanja.

Djelomičnim rješenjem Zavod isključuje iz zaštite dio proizvoda i usluga za koje je podnesena prijava za registraciju žiga.

Po pravomoćnosti toga djelomičnog rješenja, u odnosu na proizvode ili usluge za koje se zatražena registracija može odobriti nastavlja se postupak registracije žiga,

Kada je ispitivač utvrdio da ne postoje razlozi za odbijanje registracije znaka u cijelosti ili u odnosu na dio proizvoda i/ili usluga, objavit će predmetni znak u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva.

4.5 Objava prijave žiga

Kad je udovoljeno svim propisanim uvjetima za objavu, prijava žiga bit će objavljena u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva (u daljnjem tekstu: službeno glasilo Zavoda). U službenom glasilu Zavoda objavljuju se sljedeći podaci (čl. 12. st. 1. Pravilnika)

1. broj prijave;
2. datum podnošenja prijave;
3. ime i adresa podnositelja prijave;
4. ime i adresa zastupnika, ako podnositelj prijave ima zastupnika;
5. popis proizvoda ili usluga za koje se traži registracija;
6. podaci o priznatom pravu prvenstva (datum izložbenoga prava prvenstva ili datum i broj prve prijave i država u kojoj je podnesena);
7. prikaz znaka koji se želi registrirati;
8. podatak da se traži registracija znaka u boji i navođenje boja za koje se traži da

budu razlikovni elementi znaka, ako se traži registracija znaka u boji;

9. podatak da se traži registracija verbalnoga znaka, ako se traži registracija verbalnoga znaka;
10. podatak da se traži registracija figurativnoga znaka, ako se traži registracija figurativnoga znaka;
11. podatak da se traži registracija trodimenzionalnoga znaka, ako se traži registracija trodimenzionalnoga znaka;
12. podatak da se traži registracija znaka kojeg čini jedna boja ili kombinacija boja, ako se traži registracija znaka kojeg čini boja ili kombinacija boja;
13. podatak da se traži registracija druge vrste znaka, ako se traži registracija druge vrste znaka;
14. podatak da se traži registracija zajedničkoga žiga, ako se traži registracija zajedničkoga žiga;
15. podatak da se traži registracija jamstvenoga žiga, ako se traži registracija jamstvenoga žiga.

Objavom prijave žiga započinje tromjesečni rok u kojem je moguće podnijeti mišljenje trećih strana ili prigovor.

4.6 Mišljenje trećih strana (čl. 26. Zakona)

Nakon objave prijave, u roku od 3 mjeseca, treća strana (svaka fizička ili pravna osoba i svaka grupa ili tijelo koje predstavlja proizvođače, pružatelje usluga, trgovce ili potrošače) može Zavodu dostaviti obrazloženo mišljenje o postojanju apsolutnih razloga za odbijanje prijave. Treću stranu Zavod neće smatrati stranom u postupku. Zavod će mišljenje proslijediti podnositelju te ga pozvati da se očituje u roku od 15 dana.

Zavod će ponovno razmotriti donesenu odluku o priznanju, na temelju novo dostavljenog mišljenja i očitovanja podnositelja, odnosno mišljenja ako se podnositelj ne očituje, te će na temelju navedenog donijeti odluku.

Odluka je internog karaktera o kojoj se stavlja službena bilješka u spis i o kojoj treća strana neće biti obaviještena, već će se ili nastaviti postupak registracije ili uputiti preliminarno odbijanje podnositelju.

POGLAVLJE V. PRIGOVOR - RELATIVNI RAZLOZI ZA ODBIJANJE

5.1 Uvod

Prigovor na registraciju žiga, a na temelju dolje navedenih relativnih razloga, može se podnijeti Zavodu u roku od tri mjeseca od datuma objave prijave za registraciju žiga odnosno za prigovor na međunarodnu registraciju žiga rok počinje teći od prvog dana mjeseca koji slijedi mjesec naznačen na izdanju međunarodnoga službenog glasila u kojem je ta međunarodna registracija žiga objavljena (čl. 65. st. 2. Zakona).

5.2 Raniji žig (čl. 6. st. 2. i čl. 67.c Zakona)

Ranijim žigovima Zavod će smatrati:

- sve registrirane žigove u Republici Hrvatskoj s ranijim pravom prvenstva podnošenja, unijskog ili izložbenog prava prvenstva te prijave za registraciju pod uvjetom da žigovi budu registrirani;
- žigove registrirane na temelju međunarodnih sporazuma koji vrijede u Republici Hrvatskoj, s ranijim pravom prvenstva podnošenja, unijskog ili izložbenog prava prvenstva te zahtjeve za priznanje zaštite tih žigova pod uvjetom da im bude priznata zaštita za RH;
- žigove koji su na dan prijave za registraciju žiga ili na datum zatraženog prava prvenstva, dobro poznati u Republici Hrvatskoj. U smislu definicije članka 6.bis. Pariške konvencije, utvrđeno je da dobro poznati žig pruža zaštitu u odnosu na registraciju i uporabu identičnih ili sličnih znakova ili njihovih bitnih dijelova za identične ili slične proizvode, uz uvjet da je dobro poznat na teritoriju države o kojoj se radi;
- prijave žiga Zajednice i žig Zajednice u odnosu na nacionalne prijave žigova koje su podnesene, kao i na nacionalne žigove koji su na temelju takvih prijava stečeni nakon 01.07.2013. godine odnosno dana prijama Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

5.2.1 Istovjetnost s ranijim žigom za istovjetne proizvode ili usluge (čl. 6. st. 1. toč. 1. Zakona)

Zavod neće registrirati znak ako je istovjetan s ranijim žigom za istovjetne proizvode i usluge.

Istovjetnost kao temelj prigovora

Ako nositelj ranijeg žiga prigovor temelji na istovjetnosti znakova i proizvoda i usluga, a Zavod utvrdi da istovjetnost ne postoji, Zavod će procijeniti da li su znakovi i proizvodi i usluge slični te utvrditi mogućnost zablude, bez obzira što nije navedena sličnost kao temelj prigovora.

Ako nositelj ranijeg žiga svoj prigovor temelji na istovjetnosti ili sličnosti suprotstavljenih znakova i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga zbog čega postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom, a Zavod u ispitivanju prigovora utvrdi istovjetnost znakova i proizvoda i usluga, donijeti će odluku o usvajanju prigovora zbog istovjetnosti znakova i proizvoda/usluga bez utvrđivanja vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu.

Ako se podnositelj prigovora poziva na istovjetnost, nužno je kumulativno postojanje istovjetnosti znakova i istovjetnosti proizvoda i usluga, pri čemu se ne utvrđuje vjerojatnost zablude.

Istovjetnost znakova

Zavod će smatrati osporavani znak istovjetan ranijem žigu ukoliko prikazuje, bez ikakvih promjena ili dodataka, sve elemente koji čine raniji žig ili u cjelini gledano, sadrži *neznatne razlike koje prosječni potrošač ne bi primijetio*. (prema presudi ECJ-a u predmetu 'Arthur/Arthur et Felicie', C-291/00).

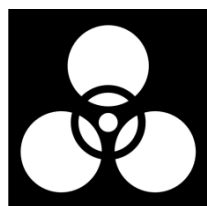
Uzimajući gore navedeno u obzir kriteriji istovjetnosti su sljedeći:

- kriterij istovjetnosti znakova mora se strogo tumačiti: dva su znaka istovjetna u svakom pogledu ili sadrže neznatne razlike koje prosječni potrošač ne bi primijetio;
- naposljetku, dva bi znaka bila istovjetna ako bi razlike između verzije u crno-bijeloj boji i verzije u određenoj boji istoga znaka prosječni potrošač primijetio samo prilikom usporedne analize.

Praktični primjeri neznatnih razlika (znakovi se smatraju istovjetnima):



Praktični primjeri znatnih razlika (znakovi se ne smatraju istovjetnima):





Za detalje pogledati i Zajedničku komunikaciju o zajedničkoj praksi opsega zaštite žigova u crno-bijeloj boji.

Istovjetnost proizvoda i usluga

Proizvodi i usluge smatrat će se istovjetnima ako se radi o istovjetnim naznakama ili sinonimima. Ako se radi o istovjetnim naznakama u oba popisa smatrat će se da je istovjetnost očita. U slučaju sinonima potrebno je pokazati da su značenja pojmova identična, pri čemu će se tumačenje temeljiti na komercijalnoj osnovi. Zavod će usporedbu izvršiti na temelju konkretnih popisa proizvoda i/ili usluga te će smatrati da stvarni ili namjeravani način upotrebe nije relevantan za ovo ispitivanje.

Kako bi se utvrdio opseg proizvoda i usluga koje će biti uzete u obzir, bitno je pravilno tumačiti izričaj popisa. Posebno se to odnosi na slučajeve u kojima su u popisu korišteni pojmovi kao što je "odnosno" ili "poimence" ili ekvivalenti koji se koriste kako bi se označio odnos pojedinih proizvoda i šire kategorije. Ako su u popisu korišteni pojmovi kao što su "posebno", "na primjer" itd. smatrat će se da su ovako navedeni proizvodi samo primjeri koji su uključeni u širu kategoriju, dok će se opseg zaštite odnositi na cjelokupnu širu kategoriju. S druge strane, ako su u popisu korišteni pojmovi kao što su "poimence" ili neki drugi ekvivalent smatrat će se da je opseg zaštite ograničen samo na specificirane proizvode i/ili usluge. Tako će npr. izričaj koji glasi: odjeća, posebno hlače i košulje označavati da se radi o proizvodima koji su navedeni kao primjeri dok se opseg zaštite odnosi na odjeću u cijelosti. S druge strane, ako izričaj glasi: odjeća, poimence (ili tj.) hlače i košulje, opseg zaštite će se odnositi isključivo na hlače i košulje.

Ako popis proizvoda i usluga ranijeg žiga uključuje široke (generičke) pojmove koji obuhvaćaju poimence navedene specificirane proizvode i usluge iz prijave, proizvodi i usluge smatrat će se identičnima. Isto će se smatrati i u obrnutom slučaju, dakle ako je specificirani proizvod i/ili usluga ili više njih iz ranijeg žiga obuhvaćeno širokim (generičkim) pojmom u prijavi.

U slučaju korištenja ovakvih 'širokih' popisa proizvoda i usluga, odnosno ako podnositelj prijave ne specificira ili ograniči popis, Zavod će 'općenita određenja' smatrati cjelinom te ih kao takve odbiti u cijelosti.

Primjer iz prakse:

MEGAMIN	vs	MEGAMIN (raniji žig)
Razred 5		Razred 5

Zavod je utvrdio identičnost proizvoda za koje je zatražena zaštita i proizvoda ranijeg žiga. Također, utvrđena je istovjetnost po svim kriterijima analize (auditivni, vizualni, semantički) te je prigovor usvojen.

5.2.2 Sličnost s ranijim žigom za slične proizvode ili usluge uz postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu (čl. 6. st. 1. t. 2. Zakona)

Zavod neće registrirati znak ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom.

Zavod neće registrirati znak:

- ako su znakovi istovjetni, a proizvodi/usluge slični, ili
- ako su proizvodi i/ili usluge istovjetni, a znakovi slični, ili
- ako su znakovi slični, a proizvodi i/ili usluge slični te postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu.

U slučaju primjene ovog zakonskog članka, ispitivač mora utvrditi i postoji li zbog sličnosti vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom.

Ispitivač mora utvrditi kumulativno postojanje svih uvjeta. Pri ispitivanju prigovora ispitivač će u pravilu prvo utvrditi postoji li sličnost proizvoda i usluga, a zatim postoji li sličnost znakova. Ukoliko ispitivač utvrdi da ne postoji sličnost proizvoda i usluga prigovor će biti odbijen zbog neispunjenja jednog od kumulativnih uvjeta, međutim bez obzira na navedeno treba se nastaviti utvrđivanje sličnosti znakova. Nakon analize sličnosti znakova te analize sličnosti predmetnih proizvoda i/ili usluga, ispitivač će procijeniti postoji li vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu. Ona se procjenjuje u odnosu na znak u cjelini zajedno sa proizvodima i uslugama u odnosu na koje se traži zaštita.

5.2.2.1 Sličnost znakova

Sličnost znakova ispitivač će utvrditi na temelju cjelokupne vizualne, auditivne i konceptualne sličnosti znakova u pitanju. Ta ocjena temeljit će se na ukupnom dojmu koji znakovi ostavljaju, posebno uzimajući u obzir njihove razlikovne i dominantne dijelove. Dakle ispitivač će smatrati da odlučujuću ulogu u ocjeni sličnosti znakova ima doživljaj znakova u svijesti prosječnog potrošača proizvoda i usluga koji se temelji na nesavršenom sjećanju (prema presudi ECJ-a u predmetu 'Sabel', C-251/95).

Ispitivač mora u postupku ispitivanja utvrditi razlikovne i dominantne dijelove znaka te prema tome utvrditi sličnost i mogućnost zablude kod potrošača. Ispitivač će analizirati zasebno vizualnu, auditivnu i konceptualnu sličnost znakova.

Vizualni kriterij procjene sličnosti

Vizualni kriterij smatra se kriterijem posebne važnosti u odnosu na figurativne znakove, 3D znakove i verbalno-figurativne znakove kod kojih verbalni element nije dominantni dio ili je generičan. Kod verbalnih znakova i nekih verbalno-figurativnih znakova smatrat će se da će veću važnost imati auditivni (ili semantički) kriterij, međutim ispitivač će u obzir uzeti i njihovu vizualnu sličnost u smislu kompariranja njihove duljine, zastupljenosti neuobičajenih slova ili pak korištenja odvojenog pisanja, povlaka, znakova kao što su ? ili ! i sličnih znakova.

Auditivni kriterij procjene sličnosti

Kod auditivnog kriterija ispitivač će procijeniti način izgovaranja znakova. Ovaj kriterij se dakle ne koristi kod znakova koji su isključivo figurativni ili trodimenzionalni. Ispitivač će pri ispitivanju uzeti u obzir radi li se o riječima iz jezika koji je u javnosti u široj uporabi te će procijeniti ispravan izgovor prema pravilima tog stranog jezika. U suprotnom, znak će se procijeniti u smislu kako bi se najvjerojatnije izgovorio u javnosti, prema fonetskim pravilima nacionalnog jezika.

Konceptualni kriterij procjene sličnosti

Ispitivač će smatrati da postoji konceptualna ili semantička sličnost između znakova koji su slični u značenju ili pisani različitim pismom ili između verbalnog znaka koji predstavlja neki pojam i figurativnog prikaza tog pojma. Tako bi npr. verbalni znakovi SHARK (engleski: morski pas) i HAI (njemački: morski pas) bili slični prema konceptualnom, semantičkom kriteriju, a također i znak morski pas i slika morskog psa. Ispitivač će međutim ukupnu sličnost procijeniti na temelju sva tri kriterija.

Ako ni jedan od predmetnih znakova nema značenje, nije moguća usporedba konceptualne, semantičke sličnosti. Ako jedan od znakova nema značenje, znakovi nisu konceptualno slični.

Kod procjene ukupne sličnosti ispitivač će utvrditi postoji li različitost prema nekom od elemenata. Čak i u slučaju da postoji sličnost prema dva kriterija, a različitost prema jednom moguće je procijeniti da ne postoji sličnost znakova ako ta različitost prevladava. (Npr. zbog konceptualne, semantičke različitosti utvrđeno je da su znakovi PICASSO/PIKARO različiti – prema presudi GC-a, T-185/02).

5.2.2.2 Procjena sličnosti u odnosu na neke kategorije znakova

Ispitivač će sličnost verbalnih znakova utvrđivati u odnosu na sva tri kriterija procjene sličnosti znakova posebno uzevši u obzir strukturu znakova, postojanje zajedničkih slogova, ritma i naglaska znakova. Također, ispitivač će posebno uzeti u obzir početak znaka za koji se smatra da u svijesti potrošača ostavlja jači dojam. No Zavod će u obzir uzeti i mogućnost da je naglasak na zadnjem dijelu riječi. Ispitivač će u obzir uzeti i duljinu znakova te broj slova.

Kod procjene sličnosti tzv. slabih znakova ispitivač će uzeti u obzir razlikovne elemente znaka npr. figurativne elemente odnosno poseban način prikaza znaka te znakove gledane u cjelini bez davanja presudne važnosti nerazlikovnim dijelovima znakova.

Ako se radi o znakovima koji se sastoje od dva slova, uglavnom će se smatrati da znakovi koji sadrže različito slovo/slova odnosno više slova nisu slični. Slijedom navedenoga Zavod neće smatrati sličnima znakove

TC vs PC

AB vs ABC

5.2.2.3 Sličnost proizvoda i usluga

Sličnost proizvoda i usluga procijenit će se bez uzimanja u obzir stupnja sličnosti predmetnih znakova (prema presudi ECJ-a u predmetu 'CANON', C-39/97).

Pri ispitivanju sličnosti proizvoda i usluga ispitivač će u obzir uzeti sve relevantne faktore u odnosu na prijavljene proizvode ili usluge.

Osnovni kriteriji koji će se utvrditi su kako slijedi:

- priroda proizvoda i usluga;
- svrha;
- način uporabe;
- komplementarnost proizvoda ili usluga;
- zamjenjivost proizvoda ili usluga.

5.2.2.3.1

Priroda proizvoda i/ili usluga

Pri utvrđivanju prirode proizvoda i usluga ispitivač će u obzir uzeti činjenicu da ako se radi o širokom pojmovnom određenju, pripadnost istom ne mora nužno značiti da se radi o sličnim proizvodima u smislu prirode proizvoda. Npr. slastice i meso spadaju u kategoriju prehrambenih proizvoda, ali nisu slični u međusobnom odnosu.

Kod užih određenja može se utvrditi da su svi proizvodi po prirodi slični npr. (bezalkoholna pića, sokovi, mineralne vode).

Kod utvrđivanja prirode proizvoda i/ili usluga ispitivač će u obzir uzeti sljedeće kriterije:

- sastav proizvoda (sirovina, sastojci)
- princip funkcioniranja (functioning principle)
- fizičko stanje (npr. proizvod u tekućem ili krutom stanju)
- izgled (dizajn)
- vrijednost

Priroda proizvoda i/ili usluga kao i ostali faktori koji se koriste pri utvrđivanju sličnosti proizvoda i/ili usluga procijenit će se iz komercijalne perspektive u odnosu na proizvode i usluge. Npr. pri usporedbi dva proizvoda, led za hlađenje (*ice* for cooling) i led u jestivom obliku tj. sladoled (*ice* cream), utvrdit će se sličnost u sastavu oba proizvoda (oba se sastoje od zaleđene vode). Međutim, ako u obzir uzmemo komercijalni aspekt, ovo je nebitno jer je jedan proizvod spada u kategoriju prehrambenih proizvoda, a drugi ne. Stoga će biti utvrđena različita priroda ova dva proizvoda.

Ispitivač će također uzeti u obzir da će u odnosu na pojedine proizvode i usluge neki od gore navedenih kriterija biti više ili manje relevantni. Tako će npr. kod alkoholnih ili bezalkoholnih pića relevantni kriterij biti sastav proizvoda, dok će npr. kod igrački ključnu ulogu imati izgled ili princip funkcioniranja.

5.2.2.3.2

Svrha proizvoda i/ili usluga

Pod svrhom Zavod će smatrati namjeravanu, a ne slučajnu upotrebu proizvoda ili usluga. Pojam svrhe tumačit će se kao ekonomska funkcija proizvoda/usluga u smislu zadovoljavanja potreba (potrošača) odnosno rješavanja problema (poslovnih korisnika).

Svrha će se smatrati jednim od najznačajnijih kriterija za utvrđivanje sličnosti proizvoda usluga. Tako će vrlo često biti utvrđena sličnost ako se radi o proizvodima ili uslugama čija priroda je različita, ali svrha je ista. Tako će se sličnom robom smatrati primjerice kabanica i kišobran ili jestiva ulja i ocat.

5.2.2.3.3

Način uporabe

Zavod će način uporabe tumačiti kao način na koji se proizvod koristi kako bi postigao svrhu. Način uporabe će najčešće proizlaziti izravno iz prirode ili svrhe korištenja proizvoda i/ili usluga te će kao zaseban faktor imati umanjenu važnost.

Primjer za prirodu, svrhu i način uporabe: prema presudi GC-a u predmetu 'HUBERT', T-110/01).

Proizvodi koji se uspoređuju su : jestive masti i ocat, umaci.

Priroda proizvoda predstavlja vrstu proizvoda uključujući osnovnu svrhu i osnovni način upotrebe. Priroda navedenih proizvoda je da spadaju u kategoriju prehrambenih proizvoda, pri čemu je osnovni način upotrebe unošenje gutanjem u živi organizam, a osnovna svrha pretvaranje u energiju pomoću metabolizma. **Svrha** ovih proizvoda je ljudsko konzumiranje tj. osnovna svrha i način upotrebe (dio prirode proizvoda). **Način upotrebe** predstavlja svakodnevno začinjavanje hrane.

5.2.2.3.4

Komplementarni proizvodi i/ili usluge

Pri procjeni sličnosti proizvoda i/ili usluga ispitivač će u obzir uzeti da li se radi o komplementarnim proizvodima. Ovim proizvodima smatraju se proizvodi koji su vrlo usko povezani jedni s drugima u smislu da jedan proizvod nije samo pomoćni, već apsolutno potreban ili važan za upotrebu drugoga.

Pri utvrđivanju ovog faktora u obzir će se uzeti i kanali distribucije, jer komplementarni proizvodi najčešće imaju i iste kanale distribucije (npr, kamere i filmovi, hardware i software).

5.2.2.3.5

Zamjenjivi proizvodi i/ili usluge

Pri utvrđivanju da li se radi o zamjenjivim proizvodima, ispitivač mora utvrditi da se radi o proizvodima koji u potpunosti zadovoljavaju istu svrhu i to na isti način te da kupac može umjesto jednog koristiti drugi proizvod za istu svrhu. Pri utvrđivanju zamjenjivosti ispitivač će u obzir uzeti svrhu proizvoda i granice cjenovnog određenja određenog proizvoda.

Pri ispitivanju sličnosti, ispitivač će u obzir uzeti i **dodatne faktore**, kao što su:

- kanali distribucije – posebno će se uzeti u obzir kod utvrđivanja komplementarnosti proizvoda. Smatrat će se da ovaj faktor sam za sebe nije dovoljan osim ako se radi o proizvodima koji se isključivo prodaju u specijaliziranim dućanima ili po narudžbi;
- pozicija proizvoda – u obzir će se uzeti činjenica da li se proizvodi prodaju u istim dućanima i u istom dijelu velikih trgovina;
- krajnji potrošač – ovaj faktor smatrat će se odlučujućim samo iznimno, ako se radi o proizvodima namijenjenim posebnim krugovima potrošača;
- proizvodnja proizvoda ili usluga – ispitivač će utvrditi da li se radi o proizvodima i uslugama koje u trgovačkoj praksi uobičajeno proizvode isti proizvođači ili oni s njima povezani. U tom slučaju, čak i ako se ne radi o sličnim proizvodima, smatrat će se da će potrošači pretpostaviti da se radi o proizvodima ili uslugama istog poduzetnika (npr. tvrtke koje rade sportsku odjeću uobičajeno rade i sportske torbe).

Navedena lista osnovnih i dodatnih faktora nije isključiva, odnosno njome nije isključena mogućnost uvođenja drugih relevantnih faktora pri procjeni sličnosti proizvoda i usluga. Ispitivač će u svakom konkretnom slučaju odrediti relevantne faktore, stupanj njihove važnosti i odgovarajuće karakteristike vezane uz odnos proizvoda i usluga.

Ispitivač pri usporedbi proizvoda i usluga ne mora utvrditi sve karakteristike proizvoda i usluga u apstraktnom smislu, već zajedničke karakteristike proizvoda i/ili usluga koji se uspoređuju.

Npr. kod procjene faktora u odnosu na 'vodu' ispitivač mora u obzir uzeti samo one karakteristike koje su bitne vezano uz proizvod koji se uspoređuje s 'vodom'. Tako npr. ako uspoređujemo vodu i mlijeko, svrha će biti utažavanje žeđi, a ako uspoređujemo vodu i kemikalije za pranje, svrha će biti čišćenje.

Sličnost između proizvoda i usluga

Sličnosti između proizvoda i usluga međusobno ispitivat će se uzimajući u obzir okolnosti konkretnog slučaja.

Popis proizvoda i usluga

Kao i pri procjeni o postojanju istovjetnosti proizvoda i usluga (vidjeti 5.2.1) tretirat će se popisi sa pojmovima kao što su "posebno" ili "poimence". Sličnost proizvoda i usluga neće se zaključivati na temelju njihovog smještaja u istom ili različitom razredu Nicanske klasifikacije, već na temelju konkretnih činjenica. Kod farmaceutskih proizvoda ako popis sadržava šire određenje u obzir će se uzimati prosječni potrošač.

Na temelju svih ranije navedenih faktora, ispitivač će utvrditi i stupanj sličnosti, o čemu će ovisiti i procjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

5.2.2.4 Vjerojatnost dovođenja u zabludu

Kada je ispitivač procijenio sličnost znakova i sličnost proizvoda i usluga, utvrdit će postoji li vjerojatnost dovođenja u zabludu. Temeljem stupnja tih sličnosti, ispitivač će procijeniti da li je sličnost u odnosu na cjelinu znaka dovoljna da dovede javnost u zabludu. Zavod će vjerojatnošću zablude smatrati rizik da će javnost vjerovati da predmetni proizvodi i usluge potječu od istog ili ekonomski-povezanog poduzetnika.

Ispitivač će procijeniti da li se radi o direktnoj ili indirektnoj zabludi, tj. da li postoji vjerojatnost zamjene jednog znaka za drugi (direktna) ili se pak radi o zamjeni znakova u odnosu na nositelja tj. dovođenju znaka u svezu s ranijim žigom (indirektna zabluda).

Ispitivač će vjerojatnost zablude procjenjivati uz pretpostavku da se žigovi koriste na uobičajen i savjestan način u odnosu na prijavljene proizvode i usluge. Ako se utvrdi da se znakovi koriste, u obzir će uzeti i stvarne podatke o postojanju odnosno nepostojanju zablude na tržištu.

Pri procjeni vjerojatnosti zablude Zavod će smatrati da što su sličniji proizvodi ili usluge, znakovi mogu imati manji stupanj sličnosti da bi došlo do zablude. Isto tako, smatrat će se da vrijedi i obrnuto, posebno ako se radi o identičnim znakovima (prema presudi ECJ-a u predmetu 'CANON', C-39/97). Također, smatrat će se da je veća vjerojatnost dovođenja u zabludu što je raniji žig razlikovniji.

Vjerojatnost zablude utvrdit će se u odnosu na javnost koju čine razumno dobro obaviješteni potrošači koji će kupovati na osnovu nesavršenog sjećanja. Ovu javnost moraju činiti relevantni potrošači proizvoda i usluga koji su uobičajeno pažljivi pri izboru proizvoda ili usluga.

Kao relevantni trenutak za procjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu smatrat će se u pravilu trenutak kupnje, no u određenim slučajevima razdoblje prije kupnje (promidžba) i razdoblje nakon kupnje (npr. kod otpakiranih proizvoda; korištenje članova obitelji).

Primjeri iz domaće prakse:

1.a

BIOSOL

vs

BIOSOL (raniji žig)

Proizvodi:

Razred 1 *Preparati za čišćenje i odmašćivanje u proizvodnji metalnih proizvoda*

Razred 1 *Prirodna gnojiva za zemlju* (raniji žig)

Zavod je utvrdio da ne postoji sličnost suprotstavljenih proizvoda te je prigovor odbijen kao neutemeljen.

1.b**HELLO**

vs



(raniji žig)

Proizvodi:

Razred 16 *Papir za offset tisak*Razred 16 *Novine, knjige, časopisi i književne i umjetnička publikacije* (raniji žig)

Zavod je utvrdio da su potrošači proizvoda za koje je registriran raniji žig, potrošači u najširem smislu dok je ciljana skupina potrošača proizvoda koji su obuhvaćeni kasnijim znakom specifična tj. potrošači u užem smislu (razni tiskari i slično) odnosno takvi proizvodi, zbog svoje specifičnosti neće moći biti dostupni potrošačima općenito. Dakle, radi se o proizvodima koji su namijenjeni različitim korisnicima i čija su svrha, način distribucije također potpuno različiti te je zaključeno da se ukupno gledajući radi o različitim proizvodima unutar razreda 16. Dakle, nema vjerojatnosti dovođenja u zabludu bez obzira na veliku sličnost znakova.

2.**PROLON**

vs

PRILEN

(raniji žig)

Proizvodi:

Razred 5 *Farmaceutski preparati i supstance za liječenje uroloških bolesti*Razred 5 *Farmaceutski i veterinarski proizvodi* (raniji žig)

U postupku ispitivanja Zavod je utvrdio da šire određenje ranijeg žiga – farmaceutski i veterinarski proizvodi uključuje specificirane proizvode iz prijave te da se radi o identičnim proizvodima. Ispitivanjem znaka utvrđena je auditivna i vizualna sličnost. U odnosu na semantički kriterij utvrđeno je da znakovi nemaju značenje u jeziku. Zavod je utvrdio vjerojatnost dovođenja u zabludu te je prigovor usvojen u odnosu na navedene proizvode.

5.2.2.5 Dobro poznati žigovi (članak 6.bis Pariške konvencije)

Zavod će prilikom procjene dokaza o dobro poznatim žigovima u obzir uzeti kriterije koji su utvrđeni u Zajedničkim preporukama Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (*World Intellectual Property Organization*, u daljnjem tekstu WIPO) vezano uz odredbe o zaštiti dobro poznatih znakova (WIPO Joint Recommendations Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks).

Kriteriji su kako slijedi:

- stupanj poznatosti ili prepoznatljivosti znaka u relevantnom sektoru javnosti;
- trajanje, opseg i geografsko područje uporabe znaka;
- trajanje, opseg i geografsko područje promocije znaka, uključujući reklamiranje i prikazivanje na sajmovima ili izložbama proizvoda i/ili usluga na koje se znak odnosi;
- uspješno okončani postupci ostvarivanja zaštite;
- vrijednost vezana za znak.

Ovi faktori predstavljaju osnovne smjernice dok će relevantnost navedenih faktora ili nekih dodatnih faktora biti procijenjena u odnosu na svaki pojedini slučaj.

Osnovna pretpostavka da bi dobro poznati žigovi mogli biti osnova za prigovor na registraciju žiga je da se dobra poznatost dokaže i to na teritoriju Republike Hrvatske. Time će znak koji je dobro poznat, a nije podnesena prijava niti je registriran na teritoriju RH, moći spriječiti registraciju istog ili sličnog znaka za iste/slične proizvode i/ili usluge. Znak koji je registriran, a dokaže dobru poznatost na teritoriju Republike Hrvatske može imati pojačanu zaštitu u smislu da će se i za znakove manjeg stupnja sličnosti smatrati da će dovesti javnost u zabludu zbog izražene distinktivnosti dobro poznatog znaka pa time i veće vjerojatnosti dovođenja u vezu odnosno povezivanja ranijeg žiga sa kasnijim žigom od strane relevantne javnosti odnosno potrošača.

5.2.3 Sličnost s ranijim žigom koji ima reputaciju (čl. 6. st. 3. i čl. 67.c st. 2. ¹ Zakona)

Zavod neće registrirati žig koji je istovjetan ili sličan ranijem žigu, a zatražena je registracija za proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je registriran raniji žig, kada taj raniji žig ima ugled i kada bi uporaba kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetila.

Ugled ranijeg žiga mora se dokazati, a ispitivač će ga procijeniti u odnosu na teritorij Republike Hrvatske, a ako je raniji žig žig Zajednice ispitivač će procijeniti ugled žiga u odnosu na teritorij Zajednice u skladu s člankom 8. stavak 5. Uredbe o žigu Zajednice br. 207/2009 i ustaljenom praksom EU vezano za ocjenu ugleda žiga na teritoriju EU.

Prvi uvjet koji ispitivač mora utvrditi je da se radi o **registriranom žigu**. Kod registriranog žiga s reputacijom nije potrebno utvrditi sličnost proizvoda. Navedeni zakonski članak može se koristiti

¹ U članku 67. c stavak 2. Zakona o žigu umjesto „U smislu članka 6. stavka 2. točke 4. „, treba stajati „U smislu članka 6. stavak 3. „

kao temelj odbijanja kad se radi o sličnim proizvodima, ali i kad se radi o proizvodima koji nisu slični. Treba uzeti u obzir ukoliko su proizvodi suprotstavljenih znakova bitno različiti na način da su potrošači proizvoda ranijeg žiga bitno drugačiji od potrošača proizvoda kasnijeg znaka odnosno mogućnost povezivanja tih potrošača nije očita iz priloženih dokaza nositelja žiga s reputacijom utoliko je vjerojatnost dovođenja u vezu odnosno povezivanja ranijeg žiga sa kasnijim znakom od strane relevantne javnosti odnosno potrošača znatno manja.

Reputacija (ugled)

Zavod će smatrati da žig ima ugled kad je poznat bitnom dijelu javnosti na koju se odnose proizvodi i usluge (prema presudi ECJ-a u predmetu 'General Motors v. Yplon SA', C-375/97). Da li je žig poznat u bitnom dijelu javnosti bit će utvrđeno u odnosu na konkretni slučaj, pri čemu će ispitivač u obzir uzeti sve relevantne činjenice. Ispitivač će procjenu ugleda izvršiti u odnosu na proizvode i usluge za koje se ugled dokazuje, pod uvjetom da se radi o proizvodima i uslugama za koje je žig registriran. Nositelj ranijeg žiga na kojem se temelji prigovor mora dokazati da je ugled postojao u vrijeme koje je prethodilo prijavi kasnijeg znaka odnosno da je raniji žig stekao ugled u Republici Hrvatskoj ili na teritoriju EU, ukoliko se reputacija dokazuje za žig Zajednice, prije dana podnošenja prijave za registraciju žiga u odnosu na koju se podnosi prigovor ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, do datuma prava prvenstva zatraženog u prijavi. Procjena ugleda utvrdit će se na temelju stupnja poznatosti, intenziteta uporabe, dužine korištenja žiga, teritorija korištenja te visine ulaganja u promidžbu. Ispitivač će u obzir uzeti i ostvarenu ekonomsku vrijednost žiga na tržištu koja se očituje u snažnom licenciranju, sponzoriranju odnosno trgovanju njegovom vrijednošću ili dobivenim nagradama vezanim za korištenje žiga na tržištu. Pri ocjeni ugleda žiga uzimaju se u obzir i dokazi uspješnog ostvarivanja prava u odnosu na druge poduzetnike koji nude proizvode/usluge koje nisu slični registriranom žigu, ali kroz sporazume ili dogovore, pristaju na zahtjeve njegova nositelja koji se poziva na ugled te ograničavaju uporabu ili prestaju koristiti svoje žigove te time potvrđuju ugled registriranog žiga. Isto tako relevantni dokazi ugleda žiga mogu se odnositi na učestale odluke sudskih i administrativnih vlasti po kojima je ostvarena zaštita takvog žiga od povreda.

Sličnost

Nakon što je temeljem dokaza utvrđeno da postoji ugled žiga, ispitivač mora utvrditi postojanje **sličnosti** ranijeg žiga s reputacijom i prijavljenog znaka. Sličnost se utvrđuje prema kriterijima navedenima u točki 5.2.2.1, osim činjenice vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu.

Štetne posljedice

Isto tako je potrebno utvrditi da će nastupiti druge štetne posljedice za raniji žig kod kojih sličnost znakova mora biti takva da relevantni dio javnosti povezuje raniji žig sa prijavljenim znakom (prema presudi ECJ-a u predmetu 'Adidas v. Fitnessworld', C-408/01).

Štetnim posljedicama smatrat će se činjenica da će prijavljeni znak nepošteno iskoristiti ili naštetiti razlikovnom karakteru ili ugledu ranijeg žiga. Samo u slučaju dokazivanja jedne od gore navedenih situacija, temelj odbijanja bit će navedeni zakonski članak. Ovim slučajevima Zavod će smatrati sljedeće situacije:

- ako bi prijavljeni znak naštetio razlikovnom karakteru ranijeg žiga (oslabio ga);
- ako bi prijavljeni znak naštetio ugledu ranijeg žiga (smanjio mu ugled);
- ako bi prijavljeni znak iskoristio razlikovni karakter ranijeg žiga (iskoristio njegovu privlačnost);

- ako bi prijavljeni znak iskoristio ugled ranijeg žiga (iskoristio njegov kvalitativni imidž).

Ako se radi o žigovima koji se koriste na tržištu nositelj ranijeg žiga mora dokazati stvarnu štetu nanесenu ranijem žigu, ili pak dobit koju je nositelj kasnijeg znaka imao. Ukoliko se žigovi ne koriste na tržištu potrebno je dokazati vjerojatnost da će do toga doći. Osim navedenoga, mora biti dokazano da je iskorištavanje ili oštećenje nepošteno, a ne slučajno.

Prijavitelj protiv čijeg znaka je podnesen prigovor može pokušati dokazati postojanje određenog **opravdanog razloga za uporabu osporavanog znaka**. Ukoliko prijavitelj ne istakne navedeno kao mogući argument, Zavod će smatrati da ne postoji razlog koji opravdava njegovo ponašanje.

5.3 Ostala ranija prava kao osnova prigovora (čl. 6. st. 4. Zakona)

Zavod neće registrirati žig ako bi njegova uporaba vrijeđala:

- pravo na osobno ime;
- pravo na osobnu sliku;
- autorsko pravo;
- prava industrijskog vlasništva.

Ovim ranijim pravima Zavod smatra prava stečena na datum raniji od datuma prijave za registraciju žiga odnosno zatraženog i priznatog prava prvenstva.

Navedeno će se procjenjivati sukladno posebnim propisima kojima su uređena gore navedena prava.

Tako će npr. kod prigovora koji se temelji na ranijem autorskom pravu, biti potrebno utvrditi da je kasniji znak posljedica zlouporabe ranijeg autorskog djela. Postojanje zlouporabe djela na kojem postoji ranije autorsko pravo kasnijim znakom procjenjivati će se prema standardima i odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/2003, 79/2007, 80/2011, 141/2013 i 127/2014).

Ako je podnositelj prigovora pravna osoba, mora dokazati na temelju čega je stekao autorsko pravo, jer izvorni nositelj (autor) može biti samo fizička osoba. Pravna osoba može dokazati da je nositelj autorskog prava postao ugovorom (koji mora dostaviti) ili svojim općim aktima u odnosu na zaposlenike koji autorsko djelo izrađuju u okviru svog radnog odnosa (također se mora dokazati)

5.4 Tvrtka kao osnova prigovora (čl. 6. st. 6. Zakona)

Zavod će odbiti registraciju žiga ako bi njegova uporaba vrijeđala pravo osobe koja je u vrijeme podnošenja prijave za registraciju žiga imala tvrtku, pod uvjetom da je ta tvrtka ili bitni dio tvrtke istovjetan s prijavljenim znakom ili sličan prijavljenom znaku i pod uvjetom da su istovjetni ili slični proizvodi ili usluge predmet djelatnosti te tvrtke, osim ako je podnositelj prijave u trenutku prijave imao istovjetnu ili sličnu tvrtku.

Nositelj ranijeg prava mora podnijeti dokaze o registraciji tvrtke, dokazati od kada je tvrtka registrirana te za koje djelatnosti. Ispitivač će utvrditi sličnost tvrtke s kasnije prijavljenim

znakom i sličnost njene djelatnosti s popisom proizvoda ili usluga za koje je kasniji znak prijavljen.

5.5 Pravo ranijeg žiga isteklo zbog neproduženja registracije žiga kao temelj prigovora (čl. 6. st. 7. Zakona)

Zavod će odbiti registraciju znaka koji je istovjetan ili sličan ranijem žigu koji je bio registriran za istovjetne ili slične proizvode ili usluge, a kojemu je pravo isteklo zbog neproduženja registracije žiga u razdoblju od najviše dvije godine od datuma isteka vrijednosti žiga. Navedeno se ne primjenjuje ako je nositelj ranijeg žiga dao svoju suglasnost za registraciju kasnijeg žiga ili nije koristio svoj žig. Međutim ako za vrijeme vođenja postupka povodom prigovora žig koji je osnova za prigovor prestane važiti Zavod neće automatski rješavati prigovor na osnovi ovog razloga. U tom će slučaju Zavod prigovor odbaciti s obzirom da osnova za prigovor (raniji žig) mora biti valjan u trenutku podnošenja prigovora.

5.6 Pravo nositelja žiga kao osnova prigovora i zabrana uporabe žiga registriranoga na ime trgovačkoga zastupnika ili predstavnika (čl. 6. st. 8. i čl. 9. Zakona)

Ako agent ili zastupnik nositelja žiga podnese prijavu za registraciju žiga bez vlasnikove dozvole, nositelj žiga ima pravo podnijeti prigovor i žig neće biti registriran ukoliko agent (predstavnik) ili zastupnik ne opravda takav postupak. Nositelj žiga ima pravo zabraniti uporabu žiga registriranog na ime zastupnika ili agenta (predstavnika) ukoliko je žig registriran bez odobrenja nositelja žiga.

Raniji žig i žig prijavljen/registriran od strane zastupnika ili agenta (predstavnika) moraju biti identični ili slični tako da prijavljeni žig u bitnome ponavlja raniji žig s manjim modifikacijama koje ne utječu supstancijalno na njegovu razlikovnost. Proizvodi i usluge moraju biti identični ili jako slični.

5.7 Postupak po prigovoru

5.7.1 Općenito

Podnositelj prigovor može podnijeti u roku od 3 mjeseca od datuma objave prijave za registraciju žiga. Prigovor se mora temeljiti na gore navedenim relativnim razlozima za odbijanje.

U odnosu na zakonske temelje za prigovor iz točaka 5.2.1, 5.2.2. i 5.2.3 pravo na podnošenje prigovora ima nositelj ranijeg žiga i stjecatelj licencijske. U odnosu na ostala ranija prava (pravo na osobno ime, osobnu sliku, autorsko pravo i prava industrijskog vlasništva) pravo na podnošenje prigovora ima nositelj navedenog prava. Ako se radi o prigovoru iz točke 5.4. pravo na podnošenje prigovora ima osoba koja je imala tvrtku u smislu navedenih uvjeta. Kod ranijeg žiga kojem je istekla zaštita (ako se radi o periodu manjem od dvije godine) pravo prigovora ima nositelj ranijega žiga.

Ako je na datum objave prijave protiv ranijeg žiga u tijeku postupak opoziva ili proglašenja žiga ništavim, Zavod će zastati u postupku prigovora do pravomoćnosti rješenja iz navedenih postupaka.

Rok od tri mjeseca ne može se produžavati. Zavod neće uzeti u obzir dopune prigovora dostavljene van tog roka.

5.7.2 Osnovni i dodatni uvjeti pri podnošenju prigovora

Osnovni podaci koje mora sadržavati podneseni prigovor su (čl. 13. Pravilnika):

1. broj prijave za registraciju žiga u odnosu na koju se podnosi prigovor;
2. ime i adresu podnositelja prijave u odnosu na koju se podnosi prigovor;
3. ime i adresu podnositelja prigovora;
4. ime i adresu zastupnika, ako podnositelj prigovora ima zastupnika;
5. popis proizvoda ili usluga u odnosu na koje se podnosi prigovor;
6. zakonski temelj za prigovor;
7. dokaze o zakonskom temelju za prigovor;
8. razloge zbog kojih se podnosi prigovor;
9. ako se prigovor temelji na članku 6. stavku 1., stavku 3. i stavku 4. točki 4. Zakona, a ime i adresa podnositelja prigovora nisu istovjetni s imenom i adresom nositelja ranijega žiga ili drugoga ranijega prava industrijskoga vlasništva koji je kao nositelj upisan u odgovarajući registar, dokaz o pravnoj svezi između podnositelja prigovora i nositelja upisanog u registar;
10. potpis ili pečat podnositelja prigovora ili potpis ili pečat njegova zastupnika;
11. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova.

Prigovor mora biti podnesen Zavodu u dva istovjetna primjerka.

Dodatni uvjeti pri podnošenju prigovora (čl. 13. st. 1. t. 6. i 7. Pravilnika, čl. 14. Pravilnika):

- Prigovor se mora podnijeti zasebno za svaku prijavu za registraciju žiga protiv koje se prigovor podnosi.
- Kada se prigovor temelji na dobro poznatom žigu (*well-known*), podnositelj prigovora mora dokazati da je žig dobro poznat na području Republike Hrvatske.
- Kad se prigovor temelji na ranijem žigu s reputacijom, podnositelj prigovora mora dokazati da je žig stekao ugled u Republici Hrvatskoj prije dana podnošenja prijave za registraciju žiga u odnosu na koju se podnosi prigovor ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, do datuma prava prvenstva zatraženog u prijavi.
- Ako se temelji na pravu tvrtke podnositelj prigovora mora dokazati da je tvrtka upisana u sudski registar prije dana podnošenja prijave za registraciju žiga u odnosu na koju se podnosi prigovor ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, prije datuma prava prvenstva zatraženog u prijavi.

- Ako podnositelj prijave za registraciju žiga to zatraži, podnositelj prigovora mora dokazati da je tijekom razdoblja od pet godina, koje prethodi datumu objave prijave, proizvodio proizvode ili pružao usluge u odnosu na koje se podnosi prigovor.

5.7.3 Postupak ispitivanja prigovora (čl. 28. i 29. Zakona)

Nakon što je podnesen prigovor, ispitivač će u prvoj fazi ispitati da li zadovoljava formalnim uvjetima: da li je prigovor podnijela osoba koja ima pravo podnošenja, da li je prigovor podnesen u propisanome roku i da li je u skladu s gore navedenim uvjetima iz Pravilnika. Ako ispitivač utvrdi da nije udovoljeno nekom od navedenih uvjeta, Zavod će odbaciti prigovor.

U slučaju da je udovoljeno uvjetima, Zavod će izvijestiti podnositelja prijave o podnesenom prigovoru i dostaviti mu primjerak prigovora. Zavod poziva podnositelja da se o prigovoru očituje u roku od 60 dana od dana primitka obavijesti. Ovaj rok se ne može produžiti te Zavod neće uvažiti dopune očitovanja podnesene izvan roka.

Ako se podnositelj prijave ne očituje na prigovor, Zavod će odbiti zatraženu registraciju u granicama zahtjeva navedenih u prigovoru. Ako podnositelj dostavi očitovanje, Zavod će ispitati opravdanost razloga navedenih u prigovoru.

5.7.4 Postupak povodom zahtjeva za dokazivanjem uporabe

Kad se podnositelj prijave očituje na prigovor i zatraži od nositelja ranijeg žiga koji je podnio prigovor dokaze korištenja ranijeg žiga tijekom razdoblja od pet godina koje prethodi datumu objave prijave ili opravdane razloge neupotrebe, Zavod će o tome obavijestiti podnositelja prigovora te ga pozvati da u roku od 60 dana od dana primitka poziva dostavi Zavodu dokaze o uporabi ranijeg žiga u dva istovjetna primjerka. Nakon dostave navedenih dokaza Zavod šalje primjerak dokaza o uporabi nositelju žiga te ga poziva da se u roku od 30 dana od dana primitka poziva očituje na dokaze o uporabi. Ako nositelj ranijeg žiga ne uspije dokazati korištenje žiga tijekom razdoblja od pet godina koje prethodi datumu objave prijave ili pak ne dokaže opravdane razloge neupotrebe pod uvjetom da je raniji žig na datum objave prijave za registraciju žiga bio registriran najmanje pet godina, prigovor će biti odbijen. Ako je raniji žig rabljen u odnosu na dio proizvoda ili usluga, smatrat će se da je registriran samo za taj dio proizvoda ili usluga i samo u odnosu na taj dio proizvoda ili usluga procjenjivat će se sličnost sa proizvodima ili uslugama kasnijeg znaka čijoj registraciji je prigovoreno.

Ako ispitivač utvrdi da je prigovor neutemeljen, prigovor će biti odbijen. Ako utvrdi da je utemeljen, prigovor će biti usvojen, u cijelosti ili djelomično odnosno registracija žiga će biti odbijena u cijelosti ili djelomično.

5.7.5 Zastoj postupka povodom prigovora radi pokušaja sklapanja nagodbe

Tijekom postupka ispitivanja prigovora podnositelj prijave i podnositelj prigovora mogu zajedničkim zahtjevom potpisanim od obje strane zatražiti da Zavod zastane sa postupkom ispitivanja prigovora u svrhu pokušaja sklapanja nagodbe. Postupak se nastavlja temeljem zahtjeva bilo koje od stranaka u postupku, a najkasnije u roku od 24 mjeseca od podnošenja prvog takvog zahtjeva za zastoj postupka ako do isteka tog roka postupak ne bude okončan.

5.8 Objava žiga

Ako Zavod nije zaprimio prigovor u zakonskom roku, ili je odlučio da je prigovor neutemeljen ili djelomično neutemeljen, Zavod će pozvati podnositelja na plaćanje troškova desetogodišnjeg održavanja i objave žiga. Ako je podnositelj platio troškove Zavod će objaviti podatke o žigu o službenom glasilu Zavoda, najkasnije tri mjeseca od datuma upisa žiga u registar.

Podaci koji će biti objavljeni u službenom glasilu Zavoda su (čl. 17. Pravilnika):

1. broj registracije žiga;
2. datum registracije žiga;
3. datum podnošenja prijave;
4. ime i adresa nositelja žiga;
5. ime i adresa zastupnika, ako podnositelj prijave ima zastupnika;
6. popis proizvoda ili usluga;
7. podaci o priznatom pravu prvenstva (datum izložbenoga prava prvenstva ili datum i broj prve prijave i država u kojoj je podnesena);
8. prikaz znaka;
9. podatak da je znak u boji i navođenje boja koje su razlikovni elementi znaka, ako je znak u boji;
10. podatak da je znak verbalan, ako je znak verbalan;
11. podatak da je žig figurativan, ako je žig figurativan;
12. podatak da je žig trodimenzionalan, ako je žig trodimenzionalan;
13. podatak da znak čini jedna boja ili kombinacija boja, ako znak čini jedna boja ili kombinacija boja;
14. podatak da je druga vrsta znaka i koja, ako je znak takav;

15. podatak da je žig zajednički, ako je žig zajednički;
16. podatak da je žig jamstveni, ako je žig jamstveni;
17. datum do kojega žig vrijedi.

5.9 Isprava o žigu

Nositelj žiga može zatražiti izdavanje isprave o žigu. Ako je plaćena propisana naknada troškova, Zavod će nositelju žiga izdati ispravu najkasnije tri mjeseca od datuma objave žiga u službenom glasilu Zavoda. Zahtjev za izdavanje isprave o žigu može se postaviti u bilo kojem trenutku za vrijeme važenja žiga. Za izdavanje isprave o žigu ne plaća se upravna pristojba.

Isprava o žigu sadržavat će sljedeće podatke (čl. 18. Pravilnika)

1. broj registracije žiga;
2. datum registracije žiga;
3. datum podnošenja prijave;
4. ime i adresa nositelja žiga;
5. ime i adresa zastupnika, ako nositelj žiga ima zastupnika;
6. popis proizvoda ili usluga;
7. podaci o priznatom pravu prvenstva;
8. prikaz znaka;
9. podatak da je znak u boji i navođenje boja koje su razlikovni elementi znaka, ako je znak u boji;
10. podatak da je znak verbalan, ako je znak verbalan;
11. podatak da je žig figurativan, ako je žig figurativan;
12. podatak da je žig trodimenzionalan, ako je žig trodimenzionalan;
13. podatak da znak čini jedna boja ili kombinacija boja, ako znak čini jedna boja ili kombinacija boja;
14. podatak da je druga vrsta znaka i koja, ako je znak takav;
15. podatak da je žig zajednički, ako je žig zajednički;
16. podatak da je žig jamstveni, ako je žig jamstveni;

17. datum objave registracije žiga u službenom glasilu Zavoda;
18. datum do kojega žig vrijedi.

POGLAVLJE VI. REGISTAR ŽIGOVA

6.1 Općenito

Zavod vodi registar žigova koji sadržava podatke čiji upis je propisan Zakonom i Pravilnikom. Svaka osoba ima pravo uvida u registar žigova. Zavod će na zahtjev svake zainteresirane osobe koja je uplatila propisanu pristojbu i naknadu troškova, izdati izvadak i ispis iz registra žigova.

6.2 Izmjene u prijavi za registraciju žiga i u registraciji žiga i ispravljanje pogrešaka (čl. 31., čl. 36. i 68. Zakona)

Izmjene u prijavi žiga ili u registraciji bit će izvršene samo u slučajevima ispravka imena ili adrese podnositelja prijave, pogreške u tekstu ili prijepisu te ispravka neke druge očite pogreške. Navedene izmjene ne smiju utjecati na proširenje popisa proizvoda ili usluga. Zavod izmjene može izvršiti na zahtjev podnositelja ili po službenoj dužnosti.

Izgled prijavljenoga znaka odnosno registriranog žiga ne može se mijenjati, osim ako ne sadržava naziv i adresu podnositelja prijave. Na zahtjev podnositelja može se izvršiti izmjena naziva i adrese podnositelja prijave, jer ne utječe bitno na identitet znaka koji je prvobitno upisan u registar.

Podnositelj je dužan uplatiti propisanu naknadu troškova za navedene izmjene. Ako se radi o objavljenoj prijavi ili žigu, Zavod će naknadno objaviti izmjene pod uvjetom da je plaćena naknada troškova.

U slučaju ispravljanja pogrešaka upisa u registar ili objave prijave ili registracije žiga do koje je došlo propustom Zavoda ne plaća se pristojba i naknada troškova.

6.3 Izmjene vezane uz popis proizvoda i/ili usluga (čl. 30. Zakona)

Kao što je detaljnije opisano u točki 3.6. podnositelj u bilo kojem trenutku može dostaviti zahtjev kojim traži ograničenje popisa proizvoda i/ili usluga. Za ograničenje nije potrebno platiti naknadu troškova niti postaviti zahtjev u smislu zahtjeva za promjenu na prijavi za registraciju žiga ili žigu.

6.4 Razdvajanje prijave i registracije (čl. 33. Zakona i čl. 15. Pravilnika)

Podnositelj prijave ili nositelj žiga može podnijeti zahtjev za razdvajanjem prijave ili registracije žiga u dvije ili više prijave ili registracije u odnosu na popis proizvoda i/ili usluga obuhvaćen prijavom ili registracijom.

Zahtjev za razdvajanje mora sadržavati:

1. broj prve prijave ili registracije žiga;
2. ime i adresa podnositelja prijave ili nositelja žiga;
3. izgled znaka;
4. popis proizvoda ili usluga koje se želi obuhvatiti razdvojenim prijavama ili registracijama;

5. potpis ili pečat podnositelja zahtjeva ili potpis ili pečat njegova zastupnika;
6. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova.

Podnositelj mora podnijeti zaseban zahtjev za svaku razdvojenu prijavu ili registraciju žiga. Popisi proizvoda i/ili usluga razdvojenih prijava ili registracija žiga i ostatka prve prijave ili registracije, gledani zajedno, moraju biti istovjetni popisu proizvoda ili usluga prve prijave ili registracije u trenutku kad je zaprimljen zahtjev za razdvajanje. Ako su proizvodi ili usluge određeni nekim općim izrazom, taj će se izraz upotrijebiti i u ostatku prve prijave ili registracije i u razdvojenim prijavama ili registracijama. Kako bi se izbjeglo preklapanje, popis će biti ograničen odgovarajućim dodacima.

Razdvojenoj prijavi ili registraciji žiga Zavod će dodijeliti novi broj.

Postupci pokrenuti u odnosu na prvu prijavu ili registraciju žiga odnosit će se i na razdvojene prijave ili registracije ako one obuhvaćaju proizvode ili usluge zbog kojih su ti postupci pokrenuti.

Razdvojena prijava zadržat će pravo prvenstva iz prve prijave ili registracije.

Zavod će podatke o razdvojenim prijavama ili registracijama upisati u registar Zavoda i objaviti u službenom glasilu Zavoda.

6.5 Promjene na prijavi za registraciju žiga / žigu

Zavod će na zahtjev podnositelja u registar upisati sve promjene do kojih je došlo nakon podnošenja prijave ili registracije žiga, pod uvjetom da odgovaraju pravom stanju i nemaju utjecaja na izgled žiga. Podnositelj je dužan uplatiti propisane pristojbe i naknade troškova za pojedinu promjenu.

Sve promjene Zavod će objaviti u službenom glasilu Zavoda.

6.5.1 Zahtjev za upis promjene (čl. 19. Pravilnika)

Osnovni uvjeti

Zahtjev za upis promjene u registru mora sadržavati:

- broj prijave za registraciju žiga ili broj registracije žiga;
- ime i adresu podnositelja prijave ili nositelja žiga;
- ime i adresu podnositelja zahtjeva;
- ime i adresu zastupnika;
- jasnu naznaku o kojoj je vrsti promjene riječ;
- potpis ili pečat podnositelja zahtjeva ili potpis ili pečat njegova zastupnika.

Podnositelj zahtjeva navedene podatke može navesti ili na obrascu Ž-2 koji je sastavni dio Pravilnika, ili na bilo kojem obrascu koji sadržajem odgovara obrascu Ž-2.

Podnositelj mora dostaviti dokaz o pravnom temelju promjene, osim kod promjene imena ili adrese podnositelja prijave, nositelja žiga ili zastupnika. Također podnositelj je dužan dostaviti dokaz o uplati propisane pristojbe i naknade troškova. Ako se radi o stranom podnositelju tj. nositelju, potrebno je dostaviti i punomoć zastupnika koji će tu osobu zastupati (sukladno Zakonu o zastupanju prema kojem strane osobe moraju imati zastupnika).

Kod višestruke promjene naziva ili adrese, podnositelj zahtjeva za promjenu ne mora podnijeti zasebne zahtjeve za sve promjene već samo za upis posljednje promjene, te u skladu s time mora podnijeti samo jedan zahtjev i uplatiti upravnu pristojbu i naknadu troška za jednu promjenu. U ovom slučaju međutim neće u registru postojati pravni slijed promjena te podnositelj neće moći tražiti promjenu koja je vezana uz pravni slijed.

Ako je podnositelj zahtjeva dostavio dokaz uz jedan zahtjev, ne mora dostavljati dokaz za isti zahtjev (isti podnositelj i ista promjena) u odnosu na druge predmete, već se može pozvati na dokaz uloženi u drugom predmetu. Podnositelj mora na zadnjoj stranici obrasca (dokaz o pravnom temelju) naznačiti broj predmeta u kojem se nalazi dokaz.

Drugi uvjeti za podnošenje zahtjeva za upis promjene (čl. 20. Pravilnika)

Ako se traži zahtjev za upis promjena za više prijave čiji je podnositelj ista osoba ili za više registracija žiga čiji je nositelj ista osoba, podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev. U tom zahtjevu mora navesti sve brojeve prijave ili registracija na koje se tražena promjena odnosi.

U ovom slučaju stranka može uplatiti kumulativni iznos pristojbe koji se odnosi na sve zahtjeve na jednoj uplatnici, odnosno kumulativni iznos naknade troškova na posebnoj uplatnici.

6.5.2 Prijenos prava (čl. 38. Zakona)

Nositelj žiga može prenijeti žig na druge osobe i to u odnosu na sve proizvode i/ili usluge, ili u odnosu na dio.

Nositelj mora podnijeti Zavodu zahtjev, na temelju kojeg će Zavod upisati prijenos prava. Prijenos će biti upisan samo ako je nositelj dostavio:

- ovjereni prijemnik prijave ugovora o prijenosu prava, ili
- ovjereni izvadak iz ugovora, ili
- izvornik potvrde o prijenosu prava potpisan od bivšega i novoga nositelja prava.

Prijenos prava ima učinak prema trećim stranama nakon upisa u registar.

Drugi uvjeti za podnošenje (čl. 20. st. 2-5. Pravilnika)

Ako podnositelj zahtjeva traži djelomični upis prijenosa prava, Zavod će stvoriti novu prijavu ili registraciju žiga koja obuhvaća proizvode ili usluge u odnosu na koje je izvršen prijenos. Kada dolazi do prijenosa prava koji uključuje proizvode ili usluge određene nekim općim izrazom, opći će se izraz uporabiti u svim novim popisima proizvoda ili usluga u koje je prenesen i bit će ograničen odgovarajućim dodacima kako bi se izbjeglo preklapanje popisa proizvoda ili usluga.

Potpun prijepis spisa predmeta izvorne prijave ili registracije žiga postat će dio spisa predmeta nove prijave ili registracije ovoga članka, a prijepis zahtjeva za upis prijenosa prava postaje dio spisa predmeta izvorne prijave ili registracije.

Novoj prijavi ili registraciji žiga Zavod će dodijeliti novi broj.

Postupci pokrenuti u odnosu na izvornu prijavu ili registraciju žiga, odnosit će se i na novu prijavu ili registraciju ako ona obuhvaća proizvode ili usluge zbog kojih su ti postupci pokrenuti.

6.5.3 Licencija (čl. 39. Zakona)

Nositelj može podnijeti zahtjev za upis licencije žiga u odnosu na sve registrirane proizvode ili usluge ili dio tih proizvoda ili usluga, za cijeli ili za dio teritorija Republike Hrvatske. Licencija može biti isključiva ili neisključiva.

Na zahtjev davatelja ili stjecatelja licencije, licencija će biti upisana ako je Zavodu podnesen

- ovjerovljeni izvadak iz ugovora o licenciji, ili
- izvornik potvrde o davanju licencije potpisan od davatelja i stjecatelja licencije

Licencija će biti objavljena u službenom glasilu Zavoda ako su uplaćene propisana pristojba i naknada troškova. Učinak prema trećim stranama licencija ima nakon upisa u registar.

6.5.4 Zalog i ovrha (čl. 40. Zakona)

Zavod će u registar upisati zalog na zahtjev založnog vjerovnika ili založnog dužnika, a ovrhu će Zavodu po službenoj dužnosti dojaviti sud koji provodi ovrhu. Zalog i ovrhu Zavod će objaviti u službenom glasniku Zavoda. Učinak prema trećim stranama zalog i ovrha imaju nakon upisa u registar.

6.5.5 Stečaj (čl. 41. Zakona)

Ako je žig predmet stečaja, Zavod će na zahtjev nadležnoga tijela to upisati u registar i objaviti u službenom glasilu Zavoda

Navedeno pod točkama 6.5.2-6.5.5 primjenjuje se i na prijave za registraciju žiga.

6.5.6 Uklanjanje nedostataka

Ako zahtjev ne udovoljava navedenim uvjetima, Zavod će pozvati podnositelja zahtjeva na uređenje zahtjeva ili dostavu odgovarajućih dokaza u roku od 60 dana, uz mogućnost produženja

roka za dodatnih 60 dana. Ako podnositelj zahtjeva ukloni nedostatke u roku, Zavod će donijeti rješenje o upisu promjene i upisati promjenu u registar. Ukoliko ne odgovori u roku, Zavod će zahtjev rješenjem odbaciti.

6.6 Trajanje i produženje registracije žiga (čl. 43. i 44. Zakona)

Razdoblje zaštite registriranog žiga traje deset godina računajući od datuma podnošenja prijave za registraciju žiga. Ovaj period se može produžavati neograničeni broj puta, za period od 10 godina, uz plaćanje odgovarajuće naknade troškova.

Ako nositelj žiga tijekom posljednje godine trajanja desetogodišnjega razdoblja zaštite žiga Zavodu podnese zahtjev za produženje registracije, Zavod će produženje upisati u registar i objaviti u službenom glasilu Zavoda. U protivnome žig prestaje vrijediti istekom tog razdoblja. Zahtjev može, uz nositelja žiga, podnijeti i osoba koju je nositelj izričito ovlastio.

Zavod nema zakonsku obvezu obavještavanja nositelja žiga o isteku desetogodišnjega razdoblja zaštite žiga. Međutim, prije isteka ovog roka, obavještava nositelja bez zastupnika o isteku odnosno poziva ga na uplatu pristojbe i naknade troškova. Zavod će nastaviti nastaviti ovakvu praksu i u budućnosti.

Zahtjev za produženje vrijednosti mora sadržavati (čl. 22. Pravilnika):

1. broj registracije žiga;
2. ime i adresu nositelja žiga;
3. ime i adresu podnositelja zahtjeva, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika;
4. ime i adresu zastupnika, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika, ako podnositelj zahtjeva ima zastupnika;
5. naznaku da li se produženje traži za sve proizvode ili usluge ili samo za neke proizvode ili usluge za koje je žig registriran;
6. potpis ili pečat podnositelja zahtjeva ili potpis ili pečat njegova zastupnika.

Podaci iz zahtjeva mogu biti navedeni na obrascu Ž-3 koji je sastavni dio Pravilnika ili na obrascu koji sadržajem odgovara tome obrascu.

Uz navedeno podnositelj mora dostaviti i popis proizvoda i/ili usluga za koje je žig registriran te naznačiti da li se zahtjev odnosi na sve proizvode i/ili usluge, ili samo na dio registriranih proizvoda i/ili usluga, pri čemu će se registracija produžiti samo u odnosu na te proizvode i/ili usluge.

Podnositelj zahtjeva je dužan uplatiti propisanu pristojbu i naknadu troškova postupka za produženje te o tome dostaviti dokaze.

Nositelj može podnijeti zahtjev i platiti pristojbu i naknadu troškova postupka i u dodatnom roku od šest mjeseci nakon isteka razdoblja posljednje godine trajanja. U tom slučaju dužan je platiti pristojbu i naknadu troškova u dvostrukom iznosu. Nositelj koji propusti podnijeti zahtjev i platiti

pristojbu i naknadu troškova u dodatnom roku od šest mjeseci, ne može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje, jer se ne radi o postupovnom roku u odnosu na koji je povrat u prijašnje stanje propisan u ZUP-u. Jednako tako nositelj ne može zahtijevati nastavak postupka ako je propustio podnijeti zahtjev za produženje zaštite žiga i platiti pristojbu i naknadu troškova u dodatnom roku od šest mjeseci (vidjeti točku 2.4.5.).

Ako podnositelj zahtjeva ne uplati pristojbu i naknadu troškova za produženje, zahtjev će se odbaciti te će žig prestati vrijediti.

Ako nositelj ne podnese zahtjev za produženjem, žig će prestati vrijediti od dana isteka razdoblja zaštite.

Za uklanjanje nedostataka vidjeti točku 6.5.6.

6.7 Odricanje od žiga (članak 45. Zakona)

Zavod će u registar upisati odricanje od žiga, ako nositelj dostavi pisanu izjavu kojom se odriče žiga u odnosu na neke ili u odnosu na sve proizvode i/ili usluge za koje je registriran. Zastupnik u punomoći mora imati izričito odobrenje, ako to nije slučaj, Zavod će ga pozvati na uređenje punomoći.

Ako je u registar upisana licencija, podnositelj zahtjeva za odricanje mora dokazati da je stjecatelj licenci obavijestio o svojoj namjeri da se odrekne žiga.

Žig će prestati vrijediti od dana kad nositelj podnese izjavu o odricanju.

6.8 Opoziv (čl. 46-48. Zakona, čl. 24. Pravilnika)

Zahtjev za opoziv žiga Zavodu može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba. Zahtjev za opoziv mora se podnijeti zasebno za svaki žig u odnosu na koji se podnosi zahtjev.

Žig može biti opozvan ako se u neprekinutom razdoblju od pet godina nije stvarno rabio u RH u odnosu na registrirane proizvode i/ili usluge osim ako ne postoje opravdani razlozi za neuporabu.

Osim neuporabe žig može biti opozvan i ako nakon dana registracije postane u trgovini uobičajeni naziv za proizvode ili usluge u odnosu na koje je registriran, ili ako zbog uporabe (od strane nositelja ili s odobrenjem nositelja) može dovesti javnost u zabludu, posebno vezano uz vrstu, kakvoću ili zemljopisno podrijetlo proizvoda ili usluga.

Zahtjev za opoziv mora sadržavati

1. broj registracije žiga u odnosu na koji se podnosi zahtjev;
2. ime i adresu nositelja žiga;
3. ime i adresu podnositelja zahtjeva, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika;
4. ime i adresu zastupnika, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika, ako podnositelj zahtjeva ima zastupnika;

5. popis proizvoda ili usluga u odnosu na koje se podnosi zahtjev;
6. razloge zbog kojih se podnosi zahtjev za opoziv;
7. potpis ili pečat podnositelja zahtjeva ili potpis ili pečat njegova zastupnika.
8. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova.

Zavod će ispitati da li je zahtjev u skladu s osnovnim uvjetima. Ako je zahtjev za opoziv podnesen prije isteka razdoblja od pet godina od registracije žiga čiji se opoziv traži i ako nije podnesen iz gore navedenih razloga, Zavod će odbaciti zahtjev.

Ako zahtjev ne sadržava podatke iz Pravilnika, Zavod će pozvati podnositelja zahtjeva na uređenje zahtjeva u roku od 60 dana. Ovaj rok se može produžiti najviše za 60 dana.

Ako se nositelj žiga u odnosu na koji se zahtijeva opoziv ne očituje na zahtjev u zakonskom roku, žig će biti opozvan za one proizvode ili usluge u odnosu na koje je zahtjev podnesen.

Ako se očituje, Zavod će podnositelju zahtjeva za opoziv žiga proslijediti primjerak očitovanja nositelja žiga na taj zahtjev i pozvati ga da se očituje u roku od 60 dana od primitka poziva. Ovaj rok se može produžiti najviše 60 dana.

Zavod će ispitati opravdanost razloga navedenih u zahtjevu za opoziv i može u postupku ispitivanja pozivati stranke na podnošenje dodatnih dokaza. U slučaju da stranka ne odgovori u zakonskom roku (60 dana, uz mogućnost produženja za 60 dana), Zavod će odluku donijeti na temelju već raspoloživih činjenica.

Ne može se zahtijevati da žig bude opozvan kad stvarna uporaba žiga započne ili se nastavi tijekom vremenskoga razmaka između isteka petogodišnjega razdoblja neuporabe i podnošenja zahtjeva za opoziv. Početak ili nastavak uporabe u razdoblju od tri mjeseca koje prethodi podnošenju zahtjeva za opoziv, a koje je započelo najranije nakon isteka neprekinutoga petogodišnjeg razdoblja neuporabe, ne uzima se u obzir ako su pripreme za početak ili nastavak uporabe počele tek nakon što je nositelj saznao da zahtjev za opoziv može biti podnesen.

Kad Zavod u provedenom postupku utvrdi utemeljenost zahtjeva za opoziv žiga, Zavod će opoziv u cijelosti ili u djelomičnom opsegu upisati u registar žigova i objaviti u službenom glasilu Zavoda, uključujući i datum podnošenja zahtjeva za opoziv od kojeg teku učinci opoziva žiga. O istome će dostaviti rješenje podnositelju zahtjeva i nositelju žiga. Ako Zavod utvrdi da zahtjev nije utemeljen, zahtjev će biti odbijen i o tome obaviještene obje strane.

6.9 Proglašavanje žiga ništavim

Ako Zavod u provedenom postupku utvrdi utemeljenost zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim, Zavod će ništavost žiga u cijelosti ili u djelomičnom opsegu upisati u registar žigova i objaviti u službenom glasilu Zavoda te se njegovi učinci smatraju ništavima od dana podnošenja prijave za registraciju žiga.